SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 11. junija 2009 *

V zadevi C-542/07 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 30. novembra 2007,

Imagination Technologies Ltd, s sedežem v Kings Langleyju, Hertfordshire (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa M. Edenborough, barrister, po pooblastilu P. Brownlowa in N. Jenkinsa, solicitors,

tožeča stranka,

druga stranka v postopku:

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, A. Tizzano in J.-J. Kasel (poročevalec), sodnika,

generalni pravobranilec: Y. Bot,
sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 12. februarja 2009,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Družba Imagination Technologies Ltd (v nadaljevanju: Imagination Technologies) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 20. septembra 2007 v zadevi Imagination Technologies proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (PURE DIGITAL) (T-461/04, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo njeno tožbo na razveljavitev Odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 16. septembra 2004 o zavrnitvi registracije besednega znaka „PURE DIGITAL“ (v nadaljevanju: sporna odločba), ker je bila zadevna znamka „opisna in brez slehernega razlikovalnega učinka“ v smislu čle-

na 7(1)(b) in (c) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) in ker se ob upoštevanju predloženih dokazov tretji odstavek tega člena ne uporablja.

Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (kodificirana različica) (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se ob upoštevanju datuma nastanka dejstev za spor o glavni stvari še naprej uporablja Uredba št. 40/94.

3 Na podlagi člena 7(1) Uredbe št. 40/94 se kot znamka ne registrirajo:

„[…]

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

[…]“

4 Člen 7(3) Uredbe št. 40/94 določa, da se „[o]dstavek 1(b), (c) in (d) […] ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni značaj [učinek] za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija“.

5 Člen 9(3) Uredbe št. 40/94 določa:

„3. Pravice iz znamke Skupnosti učinkujejo proti tretjim osebam od dneva objave registracije znamke. Ustrezno nadomestilo pa se lahko zahteva za dejanja, do katerih pride po datumu objave prijave znamke Skupnosti, ki bi bile po objavi registracije znamke prepovedane na podlagi te objave. Sodišče, ki mu je primer dodeljen, ne sme meritorno odločati o zadevi, dokler registracija ni objavljena.“

6 Člen 51(1) in (2) navedene uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, določa:

„1. Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

[…]

b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.

2. Če je bila znamka Skupnosti registrirana ob kršitvi določb člena 7(1)(b), (c) ali (d), se kljub temu ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po registraciji pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere je registrirana.“

Dejansko stanje spora

7 Družba Imagination Technologies je 1. oktobra 2001 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe št. 40/94.

8 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak „PURE DIGITAL“. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 9 in 38 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo tem opisom:

– razred 9: „električni in elektronski aparati za uporabo z multimedijskimi sistemi, namenjeni zabavi; namestitveni aparati za sprejemanje, snemanje in reprodukcijo zvoka, video posnetkov in digitalnih informacij; numerični in interaktivni video adapterji, ki se jih uporablja z računalniki, video aparati, računalniška strojna oprema, programska oprema, ki se uporablja pri multimedijskih in grafičnih aplikacijah; zvočniki, ojačevalci, dekoderji, DVD in digitalni radijski sistemi; prenosni žepni računalniki in komunikacijska sredstva; kartice, zvočne kartice, kartuše, trakovi, plošče, kasete in drugi nosilci za snemanje podatkov, zvoka in slike;

avtomobilski sistemi, namenjeni zabavi, zlasti avtomobilski navigacijski sistemi, avtomobilski radio ali video sistem, ki deluje na kateremkoli reprodukcijskem sistemu v avtomobilu; deli in oprema ter elektronski sestavni deli za vse zgoraj navedene proizvode“;

– razred 38: „posredovanje sporočil, programska oprema, računalniške in video igre in programi; storitve elektronske pošte, posredovanje telekomunikacijskega dostopa in povezav do računalniških podatkovnih baz in interneta.“

9 Preizkuševalec UUNT je z odločbo z dne 12. decembra 2003 zavrnil zahtevo za registracijo z obrazložitvijo, da je bila zadevna znamka opisna in brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94. Preizkuševalec je poleg tega ob upoštevanju dokazov, ki jih je predložila družba Imagination Technologies, zavrnil uporabo tretjega odstavka istega člena.

10 Družba Imagination Technologies je 29. januarja 2004 pri UUNT vložila pritožbo zoper navedeno odločbo. Drugi odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo to pritožbo zavrnil in tako potrdil zavrnitev registracije prijavljene znamke.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

11 Družba Imagination Technologies je 1. decembra 2004 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila tožbo na razveljavitev sporne odločbe.

12 Tožeča stranka je v utemeljitev svoje tožbe navedla tri tožbene razloge:

– prvič, kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94, ker naj bi odbor za pritožbe napačno presodil, da je znak brez slehernega razlikovalnega učinka;

– drugič, kršitev člena 38(2) Uredbe št. 40/94, ker naj navedeni odbor ne bi upošteval možnosti, da lahko zahteva v tej določbi predvideno izjavo o odpovedi, in

– tretjič, kršitev člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ker naj bi ta odbor moral priznati, da je znamka pridobila razlikovalni učinek, ker jo je tožeča stranka uporabljala.

13 Sodišče prve stopnje je po tem, ko je prva tožbena razloga zavrnilo kot neutemeljena, odločalo o trditvah v zvezi s členom 7(3) Uredbe št. 40/94, zlasti o tistih glede neupoštevanja dokazov, ker naj bi se ti nanašali na obdobje po vložitvi zahteve za registracijo znamke.

14 Sodišče prve stopnje je glede tega najprej opozorilo – sklicujoč se v točki 77 izpodbijane sodbe na ustaljeno sodno prakso (glej sodbe Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 36; z dne 13. decembra 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, ZOdl., str. II-4297, točki 71 in 72, in z dne 15. decembra 2005 v zadevi BIC proti UUNT (Oblika vžigalnika na kresilni kamen), T-262/04, ZOdl., str. II-5959, točka 66) – da mora biti razlikovalni učinek pridobljen, preden je bila vložena zahteva za registracijo te znamke.

15 Sodišče prve stopnje meni, da je samo ta razlaga združljiva z logiko sistema absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev na področju registracije znamke Skupnosti, na podlagi katere datum vložitve zahteve za registracijo določa prednost ene znamke pred drugo. Ta razlaga naj bi omogočala tudi preprečitev, da bi prijavitelj znamke lahko neupravičeno izkoristil trajanje postopka prijave, da bi dokazal, da je njegova znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo po vložitvi prijave.

16 Sodišče prve stopnje je nato v točki 78 izpodbijane sodbe zavrnilo trditev tožeče stranke v zvezi s členom 51(2) Uredbe št. 40/94 z obrazložitvijo, da je navedena določba utemeljena zaradi legitimnega pričakovanja imetnika znamke in investicij v obdobju po registraciji, ampak da nasprotno ni nobenega legitimnega pričakovanja v zvezi zgolj s samo zahtevo za registracijo. Zato naj ne bi bilo treba upoštevati morebitne uporabe znamke po vložitvi zahteve za registracijo.

17 Sodišče prve stopnje je v točki 79 izpodbijane sodbe odločilo, da na podlagi dokazov, ki se nanašajo na poznejše obdobje, ni mogoče sklepati o uporabi znamke, kot je bila

predstavljena na dan vložitve zahteve (glej po analogiji sklepa Sodišča z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology, C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 31, in z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT, C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993, točka 41).

18 Sodišče prve stopnje je zato tudi tretji tožbeni razlog zavrnilo kot neutemeljen.

19 Sodišče prve stopnje je tako v celoti zavrnilo tožbo.

Postopek pred Sodiščem

20 Pritožnica s pritožbo Sodišču predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano sodbo;

– ji odobri povračilo stroškov pritožbenega postopka in postopka pri Sodišču prve stopnje.

21 UUNT Sodišču predlaga, naj:

– pritožbo v celoti zavrne;

– pritožnici naloži plačilo stroškov.

Pritožba

Trditve strank

22 Družba Imagination Technologies se v utemeljitev pritožbe sklicuje na pritožbeni razlog, in sicer na to, da naj bi Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(3) Uredbe št. 40/94, ker naj bi razsodilo, da mora znamka, za katero je bila zahtevana registracija, pridobiti razlikovalni učinek pred vložitvijo zahteve za registracijo.

23 Družba Imagination Technologies meni, da ni nujno, da razlikovalni učinek obstaja pred vložitvijo zahteve, ampak ga je mogoče pridobiti tudi v postopku registracije do datuma, ko je sprejeta odločba o navedenem razlikovalnem učinku, torej ko UUNT odloči o vprašanju, ali absolutni razlogi za zavrnitev nasprotujejo registraciji znamke.

24 Družba Imagination Technologies najprej meni, da se v skladu z „logiko sistema“ absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev, na kateri Sodišče prve stopnje utemeljuje argumentacijo v točki 77 izpodbijane sodbe, že dopušča položaj, primerljiv s tistim, ki izhaja iz razlage člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ki jo predlaga družba Imagination Technologies.

25 Pritožnica namreč meni, da člen 51(2) Uredbe št. 40/94 določa, da če je bila prva znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami člena 7(1)(b), (c) ali (d), njena registracija ne more biti ponovno postavljena pod vprašaj, če je ta znamka medtem pridobila razlikovalni učinek. Prva registracija naj bi bila torej ovira za poznejšo zahtevo za registracijo, čeprav je bila prva znamka na datum vložitve druge zahteve za registracijo brez razlikovalnega učinka.

26 V skladu s členom 51(2) Uredbe št. 40/94 je mogoče razlikovalni učinek znamke presoditi po registraciji. Pritožnica meni, da se, nasprotno, ne zahteva, da se mora znamka uporabljati tudi po njej. Znamka bi torej lahko pridobila razlikovalni učinek med postopkom registracije. Če člen 51(2) Uredbe št. 40/94 omogoča pridobitev dokaza o pridobitvi razlikovalnega učinka z uporabo znamke po vložitvi zahteve za registracijo, bi morala enaka argumentacija veljati tudi za člen 7(3) navedene uredbe.

27 Pritožnica nato meni, da je treba legitimno pričakovanje, na katerega se sklicuje Sodišče prve stopnje v točki 78 izpodbijane sodbe pri analizi člena 51(2) Uredbe št. 40/94, spremeniti, ker je imetnik napačno registrirane znamke v celoti seznanjen s krhkostjo svoje registracije.

28 Pritožnica prav tako meni, da se jezikovna razlaga člena 7(3) Uredbe 40/94, v skladu s katero se besedna zveza „se zahteva registracija“ nanaša le na trenutek vložitve zahteve

za registracijo, ne uporablja, ker ne upošteva vseh dogodkov, ki bi lahko nastali pozneje, kot je sprememba seznama proizvodov in storitev ali umik zahteve za registracijo.

29 Pritožnica se namerava sklicevati tudi na člen 9(3) Uredbe št. 40/94, ker je popolnoma skladen z njenim stališčem o datumu, ki ga je treba upoštevati pri presoji razlikovalnega učinka znamke. Če bi bil namreč rok datum, ko UUNT odloči o razlikovalnem učinku, bi lahko bilo „[u]strezno nadomestilo […] za dejanja, do katerih pride po datumu objave prijave znamke Skupnosti," na podlagi člena 9(3) te uredbe dodeljeno le, če bi znamka dejansko imela razlikovalni učinek.

30 Nazadnje pritožnica navaja načelo, ki izhaja iz sodne prakse, v skladu s katerim bi bilo treba ustrezne dejavnike, nastale po uvedbi zadevnega sodnega postopka, upoštevati. Sodišče naj bi tako moralo upoštevati dejstva, nastala med vložitvijo zahteve za ničnost zaradi posega v pravico iz znamke in razglasitvijo odločbe v zvezi s to tožbo (sodba z dne 27. aprila 2006 v zadevi Levi Strauss, C-145/05, ZOdl., str. I-3703, točka 37).

31 Poleg tega naj bi Sodišče prve stopnje razsodilo, da je treba upoštevati dejavnike, nastale po vložitvi ugovora, in sicer do datuma sprejetja odločbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. septembra 2006 v zadevi MIP Metro proti UUNT-Tesco Stores (METRO), T-191/04, ZOdl., str. II-2855, točka 46).

32 UUNT nasprotno meni, da se v sporni odločbi člen 7(3) Uredbe št. 40/94 uporablja pravilno.

33 Na eni strani naj bi jezikovna razlaga člena 7(3) Uredbe št. 40/94, zlasti besedne zveze „se zahteva registracija“, potrdila razlago, da mora znamka pridobiti zahtevano stopnjo razlikovalnega učinka pred vložitvijo zahteve za registracijo.

34 Na drugi strani naj bi bilo v skladu s teleološko razlago člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ob upoštevanju „logike sistema“ absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev prepovedano dopustiti dokaze o pridobitvi razlikovalnega učinka znamke po vložitvi zahteve za registracijo zaradi tveganja, da bi se umetno razširil monopol imetnika znamke in da bi se prijavitelje spodbujalo h kar najhitrejši vložitvi prijave znamk brez razlikovalnega učinka samo zato, da bi si priskrbeli prednostni datum za varstvo zadevnega znaka.

35 Čeprav je na podlagi sistema varstva, vzpostavljenega z Uredbo št. 40/94, v skladu s členom 7(3) te uredbe dovoljena izjema od načela, da je treba le z zahtevami zadevne ureditve skladne znake zaščititi kot znamke Skupnosti, to velja, ker se je znak že uporabljal v trenutku, ko se je začelo obdobje varstva.

36 UUNT v zvezi z domnevno krhkostjo legitimnega pričakovanja meni, da trditev pritožnice ni utemeljena, ker naj ta ne bi mogla več legitimno pričakovati, da bo njena znamka registrirana. UUNT meni, da če bi se vsi prijavitelji znamk zavedali krhkosti svojih zahtev, ne bi bili v dobri veri, zato bi izjema iz člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 izgubila smisel. Besedno zvezo „se zahteva registracija“ bi bilo treba razumeti tako, da z registracijo znamke UUNT ustvari pravno domnevo o veljavnem monopolu imetnika.

37 UUNT zatrjuje tudi, da sta člena 7(3) in 51(2) Uredbe št. 40/94 vsebinsko in pravno tako različna, da argumentacija po analogiji ni mogoča. To velja toliko bolj, ker bi bilo treba ti določbi kot izjemi od načela zavrnitve registracije zadevnega znaka iz absolutnih razlogov razlagati restriktivno. Poleg tega naj bi sam obstoj člena 51(2) Uredbe št. 40/94 dokazal, da je zakonodajalec Skupnosti želel, da je razlikovalni učinek, pridobljen po registraciji, pomemben samo v tem primeru.

38 UUNT v zvezi s členom 9(3) Uredbe št. 40/94 glede odškodnin in obresti, ki jih je mogoče zahtevati po datumu objave registracije znamke, meni, da ta določba nikakor ne vpliva na pravice, dodeljene imetniku zaradi prednostnega datuma njegove registracije.

39 UUNT vsekakor trdi, da bi sprejetje argumentacije pritožnice vključevalo tveganje za kršitev načel ekonomičnosti postopka in pravne varnosti, ker bi bili prijavitelji vedno v skušnjavi sistematično podaljševati svojo prijavo, kar bi podaljševalo trajanje postopka preizkusa, zvišalo upravne stroške in povečalo tveganje, da bi tretje osebe vlagale svoje zahteve za znake, enake tistim, v zvezi s katerimi teče postopek.

40 Nazadnje UUNT v zvezi s sodbami, ki jih navaja pritožnica, meni, da gre za zadeve, ki se nanašajo na potrebo po ohranjanju veljavnosti prejšnje pravice, ker so dejstva nastala po registraciji znamke, tako da na podlagi njih ni mogoče sklepati o nobenih posledicah za obravnavano zadevo.

Presoja Sodišča

41 Pred odločanjem o pritožbenem razlogu, ki ga navaja pritožnica v pritožbi, je treba opozoriti, da se v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 „[o]dstavek 1(b), (c) in (d) […] ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija."

42 Iz besedila te določbe, zlasti iz uporabe glagola v pretekliku v besedni zvezi „je znamka z uporabo pridobila", je razvidno, da je znamka ob vložitvi zahteve za registracijo že pridobila razlikovalni učinek s predhodno uporabo.

43 Poudariti je treba, da to ugotovitev, ki se nanaša na francosko različico Uredbe št. 40/94, potrjuje tudi preučitev več drugih jezikovnih različic, med drugim angleške, nemške, italijanske in nizozemske.

44 Dalje, iz razvoja zakonodaje na tem področju je jasno razvidno, da je bil namen zakonodajalca Skupnosti dodeliti varstvo na podlagi znamke Skupnosti samo tistim znamkam, ki so razlikovalni učinek pridobile pred vložitvijo zahteve za registracijo.

45 Člen 7(3) Uredbe št. 40/94 je vsebinsko enak členu 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1), ki je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje

držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (kodificirana različica) (UL L 299, str. 25) (v nadaljevanju: Direktiva 89/104), ki je začela veljati 28. novembra 2008.

46 Člen 3(3) Direktive 89/104 določa:

„[…] znamka […] se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen učinek. Vsaka država članica lahko poleg tega predvidi, da ta določba velja tudi, če je znamka dobila razlikovalni učinek po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“

47 V četrti uvodni izjavi Direktive 89/104 je navedeno, da ta direktiva državam članicam ne odvzema pravice do nadaljnjega varstva blagovnih znamk, pridobljenih z uporabo, temveč ureja le razmerje med njimi in blagovnimi znamkami, pridobljenimi z registracijo.

48 Vendar, ker pravo Skupnosti od začetka veljavnosti Uredbe št. 40/94, katere cilj je vzpostavitev sistema znamke Skupnosti, ne določa več možnosti, da države članice uporabijo člen 7(3) te uredbe za znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek po registraciji, je treba ugotoviti, da je zakonodajalec Skupnosti nameraval omejiti varstvo znamke na podlagi člena 7(3) te uredbe le na znamke, ki so pridobile razlikovalni učinek pred vložitvijo zahteve za registracijo.

49 Jezikovna razlaga člena 7(3) Uredbe št. 40/94 in člena 3(3), prvi stavek, Direktive 89/104 omogoča torej ugotovitev, da je treba razlikovalni učinek pridobiti pred datumom vložitve zahteve za registracijo.

50 V zvezi s tem, da pritožnica prereka besedno razlago člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ko zatrjuje, da ji ne omogoča upoštevanja dogodkov, ki bi lahko nastali po vložitvi zahteve za registracijo, zadostuje poudariti, da njena argumentacija ne dokazuje, kako bi lahko sprememba seznama proizvodov ali umik zahteve za registracijo vplivala na datum presoje razlikovalnega učinka znamke. Zato je treba te trditve zavrniti.

51 Dalje, kot je Sodišče prve stopnje pravilno razsodilo v točki 77 izpodbijane sodbe, je samo taka jezikovna razlaga člena 7(3) Uredbe št. 40/94 skladna z logiko sistema absolutnih in relativnih razlogov za zavrnitev na področju registracije znamke Skupnosti, v skladu s katero datum vložitve zahteve za registracijo določa prednost ene znamke pred drugo.

52 Poleg tega bi lahko bila znamka brez razlikovalnega učinka ob vložitvi zahteve za registracijo temelj za uporabo – v okviru ugovora ali zahteve za ugotovitev ničnosti – relativnega razloga za zavrnitev druge znamke, ki je bila vložena pozneje kot prva. Tak položaj je toliko bolj nesprejemljiv, ker ima druga znamka na datum vložitve že razlikovalni učinek, medtem ko prva znamka tega učinka še ni pridobila z uporabo.

53 V zvezi s tem trditve pritožnice, da že člen 51(2) Uredbe št. 40/94 omogoča dokaz uporabe po vložitvi zahteve za registracijo, ni mogoče sprejeti.

54 Prvič, ker člen 51(2) Uredbe št. 40/94 določa izjemo od absolutnih razlogov za razglasitev ničnosti, določenih v členu 51(1), ga je treba razlagati restriktivno, zato ne more biti temelj za argumentacijo po analogiji pri razlagi člena 7(3) navedene uredbe.

55 Drugič, treba je opozoriti – kot je to pravilno storilo Sodišče prve stopnje v točki 78 izpodbijane sodbe – da je člen 51(2) Uredbe št. 40/94 utemeljen z legitimnim pričakovanjem imetnika znamke glede njene registracije in da je lahko imetnik znamke na podlagi tega legitimnega pričakovanja v obdobju po registraciji izvedel naložbe. Ugotoviti je torej treba, da se pri vložitvi zahteve za registracijo ni mogoče sklicevati na tako legitimno pričakovanje glede registracije znamke.

56 V teh okoliščinah pritožnica ne more uspešno zatrjevati, da je treba legitimno pričakovanje, na katerega se lahko sklicuje imetnik napačno registrirane znamke, zmanjšati, saj se imetnik mora zavedati krhkosti registracije znamke. Ob predpostavki, da noben imetnik napačno registrirane znamke ni v dobri veri, bi bilo treba člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki določa kot pogoj za absolutni razlog za ničnost to, da prijavitelj ni v dobri veri, uporabiti v vseh primerih napačne registracije znamke, tako da bi drugi odstavek navedenega člena izgubil ves pomen.

57 V zvezi s trditvijo pritožnice, da je presoja razlikovalnega učinka znamke na dan preizkusa razlogov za zavrnitev popolnoma v skladu z besedilom člena 9(3) Uredbe št. 40/94, zadostuje navesti, da ta člen – poleg dejstva, da je skladen z razlago, da mora biti razlikovalni učinek pridobljen pred vložitvijo zahteve za registracijo – obravnava nadomestila, ki jih je mogoče zahtevati od tretjih oseb za dejanja, do katerih pride po datumu objave znamke, vendar pred njeno registracijo. Pritožnica pa ne dokaže, kako naj bi dejstvo, da pravice na podlagi znamke Skupnosti prevladajo nad pravicami tretjih oseb, od datuma objave registracije znamke vplivalo na vprašanje razlikovalnega učinka znamke ob vložitvi zahteve za registracijo.

58 V zvezi z sodbami, ki jih je navedla pritožnica v utemeljitev svoje trditve, je treba opozoriti, prvič, da je Sodišče v zgoraj navedeni zadevi Levi Strauss razsodilo o posledicah imetnikovega ravnanja na obseg varstva znamke, ki ga je ta pravilno pridobila, in, drugič, da je Sodišče prve stopnje v zgoraj navedeni zadevi MIP Metro proti UUNT-Tesco Stores (METRO) odločilo, da je treba upoštevati spremembe okoliščin, ki so nastale med vložitvijo ugovora in sprejetjem odločbe v zvezi z njim.

59 Ugotoviti je torej treba, da te sodbe pri odločanju o pravnem vprašanju, postavljenem v obravnavani zadevi, ki se nanaša na zahtevo za registracijo znamke brez razlikovalnega učinka ob vložitvi, niso upoštevne.

60 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da je Sodišče prve stopnje pravilno razsodilo, da mora zadevna znamka razlikovalni učinek pridobiti pred datumom vložitve zahteve za registracijo in z njeno uporabo.

61 Pritožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena 7(3) Uredbe št. 40/94 zato ni utemeljen, tako da je treba pritožbo zavrniti.

Stroški

62 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT je predlagal, naj se družbi Imagination Technologies naloži plačilo stroškov, in ker ta s svojimi predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbi Imagination Technologies Ltd se naloži plačilo stroškov.

Podpisi