РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

11 юни 2009 година *

По дело C-542/07 P

с предмет жалба на основание член 56 от Статута на Съда, подадена на 30 ноември 2007 г.,

Imagination Technologies Ltd, установено в Kings Langley, Hertfordshire (Обединено кралство), за което се явяват г-н M. Edenborough, barrister, упълномощен от г-н P. Brownlow и г-н N. Jenkins, solicitors,

жалбоподател,

като другата страна в производството е:

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-н D. Botis, в качеството на представител,

ответник в първоинстанционното производство,

* Език на производството: английски.

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Ilešič, председател на състав, г-н A. Tizzano и г-н J.-J. Kasel (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-н Y. Bot,
секретар: г-жа M. Ferreira, главен администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 12 февруари 2009 г.,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1 Със своята жалба Imagination Technologies Ltd (наричано по-нататък „Imagination Technologies“) иска отмяната на Решението на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 20 септември 2007 г. по дело Imagination Technologies/СХВП (PURE DIGITAL) (T-461/04, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Първоинстанционният съд отхвърля жалбата му с предмет отмяна на решението на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (СХВП) от 16 септември 2004 г., с което се отказва регистрацията като марка на Общността на словния знак „PURE DIGITAL“ (наричано по-нататък „спорното решение“), на основание на това, че разглежданата марка е „описателна и няма отличителен характер“ по смисъла на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от

20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146) и че с оглед на представените доказателства параграф 3 от този член не следва да се прилага.

Правна уредба

2 Регламент № 40/94 е отменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) (ОВ L 78, стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Спорът по главното производство обаче подлежи на решаване с оглед датата на настъпване на фактите съгласно Регламент № 40/94.

3 По силата на член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 се отказва регистрацията на:

„[…]

б) марките, които са лишени от отличителни белези;

в) марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се означи видът, качеството, количеството, предназначението, стойността, географският произход или моментът на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености;

[…]“

4 По смисъла на параграф 3 от същия член 7 „[п]араграф 1, букви б), в) и г) не се прилага, ако марката е станала отличителна за стоките или услугите, за които се иска регистрацията в резултат на използването ѝ“.

5 Член 9, параграф 3 от Регламент № 40/94 гласи:

„3. Правата, предоставени от марката на Общността, могат да се противопоставят на трети лица, считано от датата на публикуването на регистрацията на марката. Въпреки това може да бъде поискано разумно обезщетение за въпроси, повдигнати след публикуването на заявката за марка на Общността, които след публикуването на регистрацията на марката биха били забранени в резултат на това публикуване. Сезираният съд не може да се произнесе по същество, докато регистрацията не бъде публикувана.“

6 Член 51, параграфи 1 и 2 от посочения регламент, озаглавен „Абсолютни основания за недействителност“, предвижда:

„1. Марка на Общността се обявява за недействителна […]:

[…]

б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.

2. Когато марката на Общността е била регистрирана в противоречие с член 7, параграф 1, букви б), в) или г), тя все пак не може да бъде обявена за недействителна ако чрез използването ѝ тя е придобила след регистрацията си отличителен характер за стоките или за услугите, за които е била регистрирана.“

Обстоятелства в основата на спора

7 На 1 октомври 2001 г. Imagination Technologies подава до СХВП заявка за регистрация на марка на Общността въз основа на Регламент № 40/94.

8 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „PURE DIGITAL“. Стоките и услугите, за които се иска регистрацията на марката, спадат към класове 9 и 38 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена, и съответстват на следното описание:

— клас 9: „Електрически и електронни апарати за употреба към мултимедийни системи за забавление; инсталационни апарати — за приемане на звук, звукозаписни и звуковъзпроизвеждащи, видео и цифрова информация; адаптери за цифрови видео устройства и интерактивни видео адаптери за употреба с компютри, видео устройства, компютърен хардуер, софтуер за употреба с мултимедия и графични апликации; говорители, усилватели, декодиращи устройства, DVD системи и цифрови радиосистеми; преносими джобни компютри и комуникационни устройства; карти, звукови карти, касети; ленти, дискове, касети и други носители за запис на данни, на звук

и картина; автомобилни системи за забавление, в случая системи за автомобилна навигация, автомобилни радиа или видео устройства, функциониращи на автомобилен екран; части, съставни части и електронни компоненти за всички посочени по-горе стоки“;

— клас 38: „Предоставяне на информация чрез телекомуникации, компютърни програми, компютърни и видео игри и програми; услуги, свързани с електронна поща, осигуряване на достъп чрез телекомуникации до компютъризирани бази данни и до Интернет“.

9 С Решение от 12 декември 2003 г. проверителят на СХВП отхвърля заявката за регистрация поради това, че разглежданата марка е описателна и няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94. С оглед на представените от Imagination Technologies доказателства проверителят освен това отказва да приложи параграф 3 от същия член.

10 На 29 януари 2004 г. Imagination Technologies подава жалба срещу посоченото решение до СХВП. С приетото от него спорно решение втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата и потвърждава отказа за регистрация на заявената марка.

Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение

11 С жалба, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 1 декември 2004 г., Imagination Technologies иска отмяна на спорното решение.

12 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят посочва три правни основания, изведени:

— на първо място, от нарушение на член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94, доколкото апелативният състав счел погрешно, че знакът няма вътрешноприсъщ отличителен характер;

— на второ място, от нарушение на член 38, параграф 2 от Регламент № 40/94, доколкото посоченият състав не бил отчел възможността да се поиска декларацията за отказ, предвидена от тази разпоредба, и

— на трето място, от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, доколкото същият състав е трябвало да признае, че марката е придобила отличителен характер чрез използването ѝ от жалбоподателя.

13 След като отхвърля първите две правни основания като неоснователни, Първоинстанционният съд се произнася по доводите във връзка с член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 и по-конкретно по този, изведен от невземането предвид на доказателствата за използването, поради това че те били свързани с период, настъпил след подаването на заявката за регистрация.

14 Във връзка с това, като се позовава в точка 77 от обжалваното съдебно решение на своята постоянна практика (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2002 г. по дело eCopy/СХВП (ECOPY), T-247/01, Recueil, стр. II-5301, точка 36, Решение на Първоинстанционния съд от 13 декември 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Recueil, стр. II-4297, точки 71 и 72, както и Решение на Първоинстанционния съд от 15 декември 2005 г. по дело BIC/СХВП (Форма на запалка с камъче), T-262/04, Recueil, стр. II-5959, точка 66), Първоинстанционният съд в началото напомня, че отличителният характер на дадена марка трябва да бъде придобит чрез използване, предхождащо подаването на заявката за регистрация на тази марка.

15 Според Първоинстанционния съд само това тълкуване е съвместимо с единството на системата на абсолютните и относителни основания за отказ във връзка с регистрацията на марката на Общността, според която датата на подаване на заявката за регистрация е определяща за приоритета на една марка спрямо друга. Това тълкуване позволявало също да се избегне възможността заявителят на марката без основание да извлече полза от продължителността на процедурата по регистрация, за да докаже, че неговата марка е придобила отличителен характер чрез използване, настъпило след подаването на заявката.

16 След това в точка 78 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд отхвърля довода на жалбоподателя, изведен от член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94, като уточнява, че посочената разпоредба има своето основание в оправданите правни очаквания на притежателя на марката и в инвестициите, направени през периода, изтекъл след регистрацията, но че напротив не съществуват никакви оправдани правни очаквания, когато е налице само заявка за регистрация. Следователно възможното използване на марката след подаването на заявката за регистрация не е трябвало да се взема предвид.

17 Накрая, в точка 79 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че доказателствата, свързани с последващ период, не позволяват да се

направят изводи за използването на марката към датата на подаване на заявката (вж. по аналогия Определение на Съда от 27 януари 2004 г. по дело La Mer Technology, C-259/02, Recueil, стр. I-1159, точка 31 и Определение на Съда от 5 октомври 2004 г. по дело Alcon/СХВП, C-192/03 P, Recueil, стр. I-8993, точка 41).

18 Следователно Първоинстанционният съд отхвърля и третото правно основание като неоснователно.

19 По този начин Първоинстанционният съд отхвърля жалбата в нейната цялост.

Производство пред Съда

20 С жалбата си жалбоподателят моли Съда:

— да отмени обжалваното съдебно решение,

— да му бъдат изплатени съдебните разноски, направени от него в рамките на настоящото производство по обжалване и на производството пред Първоинстанционния съд.

21 СХВП моли Съда:

— да отхвърли изцяло жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

По жалбата

Доводи на страните

22 В подкрепа на жалбата си Imagination Technologies посочва едно-единствено правно основание, изведено от нарушение на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 от страна на Първоинстанционния съд, доколкото последният бил счел, че отличителният характер на марката, регистрацията на която е поискана, е трябвало да бъде придобит преди датата на подаване на заявката.

23 Imagination Technologies счита, че изискуемият отличителен характер не трябва непременно да е съществувал преди датата на подаване на заявката за регистрация, а че той може също да бъде придобит в хода на процедурата по регистрация до датата, на която е взето решението относно посочения отличителен характер, а именно до момента, в който СХВП се произнесе по въпроса дали съществуват абсолютни основания за отказ, които са пречка за регистрацията на марката.

24 Преди всичко Imagination Technologies счита, че „единството на системата“ на абсолютните и относителните основания за отказ, на което се основава Първоинстанционният съд в точка 77 от обжалваното съдебно решение, вече допуска положение, сравнимо с това, до което води предложеното от него тълкуване на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94.

25 Всъщност според жалбоподателя съгласно член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94, когато първата марка е заявена в нарушение на член 7, параграф 1, букви б), в) или г) от този регламент, регистрацията ѝ не може да бъде повече оспорвана, ако междувременно тази марка е придобила отличителен характер. Следователно тази първа регистрация е пречка за последваща заявка за регистрация въпреки факта, че първата марка не е имала отличителен характер към датата на подаване на втората заявка за регистрация.

26 В контекста на член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 преценката на отличителния характер на марката следователно може да се направи след регистрацията. Според жалбоподателя напротив не съществува изискване свързаното с това използване да е настъпило също след тази регистрация. Ето защо марката можела да придобие своя отличителен характер в хода на процедурата по регистрация. Ако член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 допуска доказване на придобиването на отличителен характер чрез използване на марката след подаване на заявката за регистрация, същите мотиви трябва да се приложат и по отношение на член 7, параграф 3 от посочения регламент.

27 Освен това жалбоподателят счита, че оправданите правни очаквания, на които се позовава Първоинстанционният съд в точка 78 от обжалваното съдебно решение в анализа, който прави на член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94, трябва да бъдат смекчени поради факта, че притежателят на погрешно регистрирана марка съзнава напълно несигурния характер на неговата регистрация.

28 От друга страна, жалбоподателят счита, че буквалното тълкуване на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, според което изразът „се иска регистрацията“ се отнася само до момента на подаване на заявката за регистрация, не е целесъ-

образно, доколкото то не отчита всички събития, които биха могли да настъпят впоследствие, каквито са промяна в списъка на стоки и услуги или оттегляне на тази заявка за регистрация.

29 Жалбоподателят също намира потвърждение на становището си в член 9, параграф 3 от Регламент № 40/94, доколкото той съответствал напълно на неговото становище, що се отнася до датата, която трябва да се вземе предвид с оглед преценка на отличителния характер на дадена марка. Всъщност, ако крайната дата била тази, на която СХВП се произнася по отличителния характер, то съгласно посочения член 9, параграф 3 „разумно обезщетение […] във връзка с обстоятелства, настъпили след публикуването на заявката за марка на Общността“ можело да бъде предоставено само ако се касаело за марка, която има действително отличителен характер

30 Накрая жалбоподателят изтъква един принцип от съдебната практика, съгласно който трябва да бъдат взети предвид релевантни обстоятелства, настъпили след започване на съответното съдебно производство. Така Съдът бил взел предвид обстоятелствата, настъпили между подаването на жалбата за нарушаване на правото на марка и произнасянето на решението във връзка с тази жалба (Решение от 27 април 2006 г. по дело Levi Strauss, C-145/05, Recueil, стр. I-3703, точка 37).

31 Освен това Първоинстанционният съд бил приел, че следва да се вземат предвид обстоятелствата, настъпили след подаването на възражение, до датата, на която е взето решението (Решение на Първоинстанционния съд от 13 септември 2006 г. по дело MIP Metro/СХВП-Tesco Stores (METRO), T-191/04, Recueil, стр. II-2855, точка 46).

32 СХВП напротив счита, че в спорното решение член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 е приложен правилно.

33 От една страна, буквалното тълкуване на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, и по-конкретно на израза „се иска регистрацията“ потвърждавало тълкуването, според което отличителният характер на марката трябва да е достигнал изискуемата степен преди датата на подаване на заявката за регистрация.

34 От друга страна, телеологическото тълкуване на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 предвид „единството на системата“ на абсолютните и относителни основания за отказ не позволявало приемането на доказателства за придобиването на отличителен характер на марката след подаването на заявката за регистрация поради риска от изкуствено разпростиране на монопола на притежателя на марката и насърчаване на заявителите да подават възможно по-бързо заявките си за марки, които нямат отличителен характер, само с цел да се ползват от приоритетна дата за защита за разглежданите знаци.

35 Въпреки че системата на защита, въведена с Регламент № 40/94, съгласно член 7, параграф 3 от този регламент допуска изключение от принципа, според който само знаците, които съответстват на изискванията на съответното законодателство, трябва да бъдат защитени като марки на Общността, то това се дължало на използването на знака, което вече било започнало към началото на периода на защита.

36 По отношение на твърдения несигурен характер на оправданите правни очаквания СХВП счита, че доводът на жалбоподателя е лишен от основание, доколкото последният не можел повече да има оправдани правни очаквания, че марката му ще бъде регистрирана. Според СХВП, ако всички заявители на марки съзнавали несигурния характер на техните заявки, те трябвало да бъдат определени като недобросъвестни и изключението, предвидено в член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, щяло да загуби своето предназначение. Изразът „оправдани правни очаквания“ трябвало да се разбира в смисъл, че с регистрирането на дадена марка се създава законна презумпция за валидност на монопола на притежателя.

37 СХВП подчертава също, че член 7, параграф 3 и член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 са до такава степен различни по същество и от правна страна, че не е възможно да се разсъждава по аналогия. Това важало в още по-голяма степен, тъй като тези разпоредби като изключения от принципа за отказ на регистрацията на съответен знак поради абсолютно основание за отказ трябвало да се тълкуват стриктно. Самото съществуване на член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 впрочем доказвало, че общностният законодател е искал да придаде значение на придобития след регистрацията отличителен характер само в този случай.

38 По отношение на член 9, параграф 3 от Регламент № 40/94 във връзка с обезщетението за вреди и пропуснати ползи, което може да се изисква, считано от датата на публикуването на заявката за марка, СХВП счита, че тази разпоредба не засяга по никакъв начин правата, предоставени на притежателя въз основа на датата на приоритета на неговата регистрация.

39 СХВП твърди, че при всички положения изложените от жалбоподателя основания водят до риск от нарушаване на принципите на процесуална икономия и на правна сигурност, доколкото се създават условия заявителите да молят системно за продължаване на срока на техните заявки, което би довело до увеличаване продължителността на процедурата по разглеждане, би повишило административните разходи и би засилило риска трети страни да подават заявки за знаци, които са идентични на тези, за които тече процедура по регистрация.

40 Накрая, по отношение на съдебните решения, цитирани от жалбоподателя, СХВП уточнява, че се касае за дела, свързани с необходимостта от запазване на валидността на по-ранно право поради факти, настъпили след регистрацията на марката, така че от тях не може да се изведе никакво заключение за целите на настоящото дело.

Съображения на Съда

41 С оглед на произнасянето по правното основание, изтъкнато от жалбоподателя в подадената от него жалба, следва да се напомни, че съгласно член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 „параграф 1, [букви] б), в) и г) не се прилага, ако марката е станала отличителна за стоките или услугите, за които се иска регистрацията в резултат на използването ѝ“.

42 От самия текст на тази разпоредба, и по-конкретно от употребата на глаголите в минало време в изразите „марката е станала“ и „в резултат на използването ѝ“ следва, че към момента на подаване на заявката за регистрация марката вече трябва да е придобила отличителен характер в резултат на предходното ѝ използване.

43 Трябва да се подчертае, че това заключение, което се отнася до текста на френски език, се потвърждава от разглеждането на текстовете на различни други езици, каквито са текстовете по-конкретно на английски, немски, италиански и нидерландски език.

44 От друга страна, развитието на законодателството в тази област ясно показва, че общностният законодател е имал намерение да предостави защита като на марки на Общността само на марките, които са придобили отличителен характер в резултат на използване, което предхожда заявката за регистрация.

45 Всъщност член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 е по същество идентичен с член 3, параграф 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), отменена с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, стр. 25) (наричана по-нататък „Директива 89/104“), влязла в сила на 28 ноември 2008 г.

46 Член 3, параграф 3 от Директива 89/104 има следното съдържание:

„Марка [...] не се обявява за недействителна в съответствие с параграф 1, [букви] б), в) или г), ако преди датата на заявката за регистрация и след използването на марката тя е придобила отличителен характер. Наред с това всяка държава членка може да предвиди, че настоящата разпоредба се прилага и когато отличителният характер е придобит след датата на заявката за регистрация или след датата на регистрацията“.

47 Във връзка с това съображение 4 от Директива 89/104 уточнява, че тя не лишава държавите членки от правото да продължат да защитават марките, придобити чрез използване, но отчита съществуването им само във връзка с отношението между тях и марките, придобити чрез регистрация.

48 Все пак доколкото общностното право след влизане в сила на Регламент № 40/94, който има за цел създаване на общностен режим за марките, вече не предвижда възможност за държавите членки да прилагат член 7, параграф 3 от този регламент по отношение на марките, които са придобили отличителен характер след подаване на заявката за регистрация или след регистрацията, следва да се заключи, че общностният законодател е възнамерявал да ограничи защитата на марките на основание член 7, параграф 3 от този регламент само до марките, чийто отличителен характер е придобит чрез използване, предхождащо заявката за регистрация.

49 Буквалното тълкуване както на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, така и на член 3, параграф 3, първо изречение от Директива 89/104 следователно позволява да се заключи, че отличителният характер трябва да бъде придобит чрез използване на марката, предхождащо датата на заявката за регистрация.

50 Доколкото жалбоподателят има за цел оспорване на буквалното тълкуване на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, като подчертава, че то не позволява да бъдат взети предвид събитията, които биха могли да настъпят след подаването на заявката за регистрация, достатъчно е да се отбележи, че в доводите му не се посочва по какъв начин промяна в списъка със стоки или оттегляне на заявката за регистрация биха могли да повлияят на датата на преценка на отличителния характер на марката. Ето защо този довод следва да се отхвърли.

51 От друга страна, както Първоинстанционният съд основателно приема в точка 77 от обжалваното съдебно решение, само такова буквално тълкуване на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 е съвместимо с единството на системата на абсолютните и относителни основания за отказ във връзка с регистрацията на марката на Общността, в съответствие с която датата на подаване на заявката за регистрация определя приоритета на дадена марка спрямо друга.

52 Още повече марка, която няма отличителен характер към момента на подаване на заявката за регистрация, може да послужи в рамките на възражение или на искане за обявяване на недействителност като мотив за прилагането на относително основание за отказ по отношение на друга марка, датата на подаване на заявка за която е след тази на първата марка. Такава хипотеза е още по-неприемлива, когато към датата на подаване на заявката за нея втората марка вече е придобила отличителен характер, докато първата все още не е придобила такъв чрез използване.

53 Във връзка с това доводът на жалбоподателя, изведен от член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94, според който този член допуска доказване на използването след подаването на заявката за регистрация, не може да бъде приет.

54 Всъщност, от една страна, доколкото член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 въвежда изключение спрямо абсолютните основания за недействителност, уредени в параграф 1 от посочения член 51, той трябва да се тълкува ограничително и следователно не може да служи като мотив за излагане на основания по аналогия при тълкуването на член 7, параграф 3 от посочения регламент.

55 От друга страна, следва да се напомни, както основателно прави Първоинстанционният съд в точка 78 от обжалваното съдебно решение, че основанието на член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 се съдържа в оправданите правни очаквания на притежателя на марката във връзка с регистрацията на последната, като въз основа на тези оправдани правни очаквания притежателят на марката е можел да направи инвестиции в периода, който е изтекъл, след регистрацията. Следва да се заключи обаче, че не може да се твърди, че към момента на подаване на заявката за регистрация са съществували такива оправдани правни очаквания във връзка с регистрацията на марката.

56 В този контекст не е убедително твърдението на жалбоподателя, съгласно което оправданите правни очаквания, на които може да се позовава притежателят на погрешно регистрирана марка, трябва да бъдат смекчени поради факта, че той следва да е съзнавал несигурния характер на регистрацията на марката. Дори ако всеки притежател на погрешно регистрирана марка трябва да се счита за недобросъвестен, член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, който въздига недобросъвестността на заявителя в абсолютно основание за недействителност, трябва да се прилага във всички случаи на погрешно регистрирани марки, така че параграф 2 от посочения член би бил напълно лишен от смисъл.

57 Доколкото жалбоподателят твърди, че преценката на отличителния характер на марката в деня на проверката на основанията за отказ съответства напълно на тълкуването на член 9, параграф 3 от Регламент № 40/94, достатъчно е да се отбележи, че освен факта, че е в съответствие и с тълкуването, според което отличителният характер трябва да бъде придобит преди заявката за регистрация, посоченият член урежда обезщетенията, които могат да бъдат наложени на трети лица за факти, настъпили след датата на публикуване на заявката за марка на Общността, но преди нейната регистрация. Жалбоподателят обаче не е доказал доколко обстоятелството, че правото, предоставено по силата на марката на Общността, е противопоставимо на трети лица, може да засегне въпроса за отличителния характер на марката в момента на подаване на заявката за регистрация.

58 По отношение на съдебните решения, на които се позовава жалбоподателят в подкрепа на своя довод, следва да се отбележи, че от една страна, в посоченото по-горе Решение по дело Levi Stauss Съдът се е произнесъл по последиците от поведението на притежателя върху обхвата на защита на една надлежно придобита марка и че, от друга страна, в посоченото по-горе Решение по дело MIP Metro/СХВП-Tesco Stores (METRO) Първоинстанционният съд приема, че трябва да се отчитат промените в обстоятелствата, настъпили между подаването на възражението и решението по това възражение.

59 Следва да се заключи обаче, че тези съдебни решения не са релевантни за решаването на повдигнатия по настоящото дело правен въпрос относно заявката за регистрация на марка, която няма отличителен характер към момента на подаване на заявката.

60 С оглед на горното следва да се заключи, че Първоинстанционният съд основателно приема, че разглежданата марка трябва да е придобила отличителен характер преди датата на заявката за регистрация и в резултат на използването ѝ.

61 Следователно единственото правно основание, изведено от нарушението на член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94, не е основателно, поради което жалбата трябва да бъде отхвърлена.

По съдебните разноски

62 По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим за производството по обжалване по силата на член 118 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП е направила искане за осъждането на Imagination Technologies и последното е загубило делото, то трябва да бъде осъдено да заплати съдебните разноски.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Imagination Technologies Ltd да заплати съдебните разноски.

Подписи