HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

11 iunie 2009 *

În cauza C-542/07 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 30 noiembrie 2007,

Imagination Technologies Ltd, cu sediul în Kings Langley, Hertfordshire (Regatul Unit), reprezentată de domnul M. Edenborough, barrister, mandatat de domnii P. Brownlow și N. Jenkins, solicitors,

recurentă,

cealaltă parte în proces fiind:

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul D. Botis, în calitate de agent,

pârât în primă instanță,

* Limba de procedură: engleza.

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul M. Ilešič, președinte de cameră, domnii A. Tizzano și J.-J. Kasel (raportor), judecători,

avocat general: domnul Y. Bot,
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 12 februarie 2009,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin recursul formulat, Imagination Technologies Ltd (denumită în continuare „Imagination Technologies") solicită anularea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 20 septembrie 2007, Imagination Technologies/OAPI (PURE DIGITAL) (T-461/04, denumită în continuare „hotărârea atacată"), prin care Tribunalul a respins acțiunea în anulare a Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 16 septembrie 2004, prin care s-a refuzat înregistrarea ca marcă comunitară a semnului verbal „PURE DIGITAL" (denumită în continuare „decizia în litigiu"), pentru motivul că marca în cauză era „descriptivă și lipsită de orice caracter distinctiv" în sensul articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al

Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146) și că, având în vedere documentele prezentate, alineatul (3) al articolului menționat nu era aplicabil.

Cadrul juridic

2 Regulamentul nr. 40/94 a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată) (JO L 78, p. 1), intrat în vigoare la 13 aprilie 2009. Cu toate acestea, ținând seama de data faptelor, Regulamentul nr. 40/94 rămâne aplicabil litigiului din acțiunea principală.

3 În temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, se respinge înregistrarea următoarelor:

„[…]

(b) mărci care sunt lipsite de caracter distinctiv;

(c) mărci care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

[…]”

4 Potrivit dispozițiilor alineatului (3) al aceluiași articol 7, „[a]lineatul (1) literele (b), (c) și (d) nu se aplică în cazul în care marca a dobândit, pentru produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea, un caracter distinctiv după ce a fost utilizată”.

5 Articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 prevede:

„(3) Dreptul conferit de o marcă comunitară nu este opozabil terților decât de la data publicării înregistrării mărcii. Cu toate acestea, poate fi solicitată o compensație rezonabilă cu privire la fapte, săvârșite după data publicării înregistrării mărcii, care ar fi interzise în temeiul acesteia. Instanța sesizată nu se poate pronunța asupra fondului până la publicarea înregistrării.”

6 Articolul 51 alineatele (1) și (2) din regulamentul menționat, intitulat „Cauze de nulitate absolută”, prevede:

„(1) Se declară nulitatea mărcii comunitare […]:

[…]

(b) atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

(2) Atunci când marca comunitară a fost înregistrată contrar articolului 7 alineatul (1) litera (b), (c) sau (d), aceasta nu poate totuși să fie declarată nulă în cazul în care, prin utilizarea ei, a dobândit un caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată."

Situația de fapt

7 La 1 octombrie 2001, Imagination Technologies a depus la OAPI o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare în temeiul Regulamentului nr. 40/94.

8 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal „PURE DIGITAL". Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii fac parte din clasele 9 și 38 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri:

— clasa 9: „Aparate electrice și electronice pentru sisteme de divertisment multimedia, aparate pentru transmiterea, înregistrarea și reproducerea sunetului, imaginii sau informațiilor digitale; adaptatori video digitali și adaptatori video interactivi pentru calculatoare, aparatură video, echipamente informatice, programe pentru calculator destinate aplicațiilor multimedia și aplicațiilor grafice; stații de amplificare a sunetului, amplificatoare, decodoare, sisteme DVD

și audio analogice; calculatoare portabile de buzunar și dispozitive pentru comunicații; cartele, cartele audio, casete; bandă, discuri, casete și alte suporturi pentru înregistrarea datelor, a sunetului și a imaginii; sisteme de divertisment încorporate, și anume dispozitive de navigație încorporate, echipament audio sau video care funcționează în cadrul oricărui sistem încorporat de reproducere a sunetului sau imaginii; piese, instalații sau echipament electronic pentru toate produsele citate anterior”;

— clasa 38: „Telecomunicații de informații, programe de calculator, jocuri și programe pentru ordinatoare și instalații video; servicii de mesagerie electronică, furnizarea de acces prin telecomunicații la bazele de date informatice și la internet”.

9 Prin decizia din 12 decembrie 2003, examinatorul OAPI a respins cererea de înregistrare pentru motivul că marca în cauză era descriptivă și lipsită de orice caracter distinctiv în sensul articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94. În lumina documentelor prezentate de Imagination Technologies, examinatorul a exclus, pe de altă parte, aplicarea alineatului (3) al aceluiași articol.

10 La 29 ianuarie 2004, Imagination Technologies a formulat recurs la OAPI împotriva deciziei menționate. Prin intermediul deciziei în litigiu, Camera a doua de recurs a OAPI a respins recursul, confirmând astfel refuzul de a înregistra marca solicitată.

Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată

11 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 1 decembrie 2004, Imagination Technologies a formulat o acțiune având ca obiect anularea deciziei în litigiu.

12 În susținerea acțiunii, recurenta a invocat trei motive, întemeiate respectiv:

— primul, pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care camera de recurs a apreciat, în mod eronat, că semnul nu avea niciun caracter distinctiv intrinsec;

— al doilea, pe încălcarea articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care respectiva cameră de recurs nu ar fi luat în considerare posibilitatea de a solicita declarația de renunțare prevăzută la această dispoziție, și

— al treilea, pe încălcarea articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care camera de recurs menționată ar fi trebuit să recunoască faptul că marca a dobândit un caracter distinctiv prin utilizarea de către recurentă.

13 După respingerea primelor două motive ca neîntemeiate, Tribunalul s-a pronunțat cu privire la argumentele referitoare la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, și anume la cel întemeiat pe neluarea în considerare a dovezilor în sprijinul utilizării pentru motivul că acestea corespundeau unei perioade ulterioare depunerii cererii de înregistrare.

14 În această privință, referindu-se, la punctul 77 din hotărârea atacată, la jurisprudența sa constantă [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2002, eCopy/OAPI (ECOPY), T-247/01, Rec., p. II-5301, punctul 36, Hotărârea din 13 decembrie 2004, El Corte Inglés/OAPI – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec., p. II-4297, punctele 71 și 72, precum și Hotărârea din 15 decembrie 2005, BIC/OAPI (Forma unei brichete cu piatră), T-262/04, Rec., p. II-5959, punctul 66], Tribunalul a amintit mai întâi că respectivul caracter distinctiv al unei mărci trebuie să fi fost dobândit prin utilizare înainte de depunerea cererii de înregistrare a acestei mărci.

15 Potrivit Tribunalului, această interpretare este singura compatibilă cu coerența sistemului de motive absolute și relative de refuz în domeniul înregistrării mărcii comunitare, în temeiul căruia data de depunere a cererii de înregistrare determină prioritatea unei mărci în raport cu alta. Această interpretare ar permite totodată să se evite ca solicitantul mărcii să profite în mod nejustificat de durata procedurii de înregistrare pentru a dovedi că marca a dobândit un caracter distinctiv prin utilizare după data depunerii cererii.

16 În continuare, Tribunalul nu a reținut, la punctul 78 din hotărârea atacată, argumentul recurentei întemeiat pe articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, cu precizarea că dispoziția menționată se justifică din perspectiva încrederii legitime a titularului mărcii și a investițiilor realizate în perioada care s-a scurs de la înregistrare, dar că nu există, în schimb, nicio încredere legitimă în cadrul unei simple cereri de înregistrare. În consecință, nu ar fi necesar să se ia în considerare eventuala utilizare a mărcii după depunerea cererii de înregistrare.

17 În sfârșit, la punctul 79 din hotărârea atacată, Tribunalul a reținut că dovezile care se raportează la perioada ulterioară cererii de înregistrare nu permit să se tragă concluzii cu privire la utilizarea mărcii astfel cum se prezenta la data depunerii cererii (a se vedea,

prin analogie, Ordonanța Curții din 27 ianuarie 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec., p. I-1159, punctul 31, și Ordonanța din 5 octombrie 2004, Alcon/OAPI, C-192/03 P, Rec., p. I-8993, punctul 41).

18 În consecință, Tribunalul a respins ca neîntemeiat și al treilea motiv.

19 Prin urmare, Tribunalul a respins acțiunea în totalitate.

Procedura în fața Curții

20 Prin recursul formulat, recurenta solicită Curții:

— anularea hotărârii atacate;

— rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul prezentei proceduri de recurs și a procedurii în fața Tribunalului.

21 OAPI solicită Curții:

— respingerea recursului în integralitatea sa;

— obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu privire la recurs

Argumentele părților

22 În susținerea recursului, Imagination Technologies invocă un motiv unic întemeiat pe încălcarea de către Tribunal a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care acesta ar fi apreciat că respectivul caracter distinctiv al unei mărci a cărei înregistrare a fost solicitată trebuie să fi fost dobândit înainte de data depunerii cererii.

23 Imagination Technologies consideră că respectivul caracter distinctiv cerut nu trebuie să existe, în mod necesar, înainte de data depunerii cererii de înregistrare, ci poate de asemenea să fie dobândit în cursul procedurii de înregistrare, respectiv până la data la care este adoptată decizia cu privire la caracterul distinctiv, cu alte cuvinte până în momentul în care OAPI se pronunță asupra aspectului dacă motivele absolute de refuz se opun înregistrării mărcii.

24 În primul rând, Imagination Technologies apreciază că această „coerență a sistemului” motivelor absolute și relative de refuz, pe care se întemeiază Tribunalul la punctul 77 din hotărârea atacată, admite deja o situație comparabilă cu aceea la care se ajunge prin interpretarea preconizată de către recurentă a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94.

25 Astfel, potrivit recurentei, în conformitate cu articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, atunci când o primă marcă a fost înregistrată contrar articolului 7 alineatul (1) litera (b), (c) sau (d), această înregistrare nu mai poate fi pusă în discuție în cazul în care, între timp, marca respectivă a dobândit un caracter distinctiv. Această primă înregistrare s-ar opune, așadar, unei cereri de înregistrare ulterioare, în pofida faptului că prima marcă era lipsită de caracter distinctiv la data depunerii celei de a doua cereri de înregistrare.

26 În contextul articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, aprecierea caracterului distinctiv al mărcii poate avea loc după înregistrare. În opinia recurentei, nu s-ar cere, în schimb, ca utilizarea aferentă să fie de asemenea ulterioară înregistrării. Marca ar putea dobândi, prin urmare, caracter distinctiv în cursul procesului de înregistrare. Întrucât articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 ar admite dovada dobândirii caracterului distinctiv prin utilizare după depunerea cererii de înregistrare, același raționament ar trebui să se aplice în privința articolului 7 alineatul (3) din regulamentul menționat.

27 Recurenta apreciază, în continuare, că încrederea legitimă, invocată de Tribunal la punctul 78 din hotărârea atacată în cadrul analizei articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie să fie moderată având în vedere faptul că titularul unei mărci înregistrate din greșeală este perfect conștient de fragilitatea acestei înregistrări.

28 Pe de altă parte, recurenta este de părere că interpretarea literală a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, potrivit căreia expresia „se cere înregistrarea” ar viza numai momentul depunerii cererii de înregistrare, nu este de nicio utilitate în

măsura în care nu ține seama de toate evenimentele care se pot produce în viitor, precum modificarea listei de produse și servicii sau retragerea acestei cereri de înregistrare.

29 Recurenta mai înțelege să se prevaleze de articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 în măsura în care acesta ar fi în perfect acord cu poziția sa privind data care trebuie luată în considerare pentru aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci. Astfel, dacă data limită ar fi aceea la care OAPI se pronunță asupra caracterului distinctiv, nu s-ar putea acorda, în conformitate cu articolul 9 alineatul (3) menționat, o „compensație rezonabilă […] pentru fapte săvârșite după data publicării înregistrării mărcii" decât în cazul unei mărci care este realmente distinctivă.

30 În sfârșit, recurenta susține un principiu jurisprudențial în temeiul căruia ar trebui luate în considerare elementele pertinente intervenite după deschiderea procedurii judiciare în cauză. Astfel, Curtea ar fi ținut seama de fapte intervenite între introducerea cererii în legătură cu atingerea adusă dreptului la marcă și pronunțarea deciziei aferente acestei acțiuni (Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C-145/05, Rec., p. I-3703, punctul 37).

31 În plus, Tribunalul a hotărât că trebuie luate în considerare elementele intervenite după introducerea opoziției și până la data la care este adoptată decizia [Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2006, MIP Metro/OAPI – Tesco Stores (METRO), T-191/04, Rec., p. II-2855, punctul 46].

32 OAPI consideră, dimpotrivă, că decizia în litigiu face o corectă aplicare a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94.

33 Pe de o parte, interpretarea literală a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 și în special expresia „se cere înregistrarea” ar confirma interpretarea potrivit căreia marca trebuie să fi atins într-o măsură suficientă caracterul distinctiv cerut înainte de data depunerii cererii de înregistrare.

34 Pe de altă parte, interpretarea teleologică a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, din perspectiva „coerenței sistemului” motivelor absolute și relative de refuz, ar interzice acceptarea dovezilor de dobândire a caracterului distinctiv al mărcii după data depunerii cererii de înregistrare, ipoteză care prezintă riscul de a extinde în mod artificial monopolul titularului mărcii și de a încuraja solicitanții să depună cât mai repede cererile de înregistrare a mărcilor lipsite de caracter distinctiv, în unicul scop de a beneficia de o dată prioritară de protecție a semnelor în cauză.

35 Motivul pentru care sistemul de protecție instituit prin Regulamentul nr. 40/94 tolerează, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din acest regulament, o excepție de la principiul potrivit căruia numai semnele conforme cu cerințele reglementării în cauză trebuie să fie protejate ca mărci comunitare ar consta în utilizarea semnului care a avut loc până în momentul la care începe perioada de protecție.

36 În ceea ce privește pretinsa fragilitate a încrederii legitime, OAPI consideră lipsit de temei argumentul recurentei, în măsura în care aceasta nu ar mai putea avea încredere legitimă în faptul că marca sa va fi înregistrată. În opinia OAPI, dacă toți solicitanții de marcă ar fi conștienți de fragilitatea cererii lor, aceștia ar trebui calificați de rea-credință, iar excepția prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și-ar pierde rațiunea de a fi. Expresia „încredere legitimă” ar trebui înțeleasă în sensul că, prin înregistrarea unei mărci, se creează o prezumție legală de validitate a monopolului în favoarea titularului acesteia.

37 OAPI mai susține că articolul 7 alineatul (3) și articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 se disting din punct de vedere material și juridic într-atât încât nu se poate aplica un raționament prin analogie. Acest lucru este cu atât mai adevărat cu cât aceste dispoziții, ca excepții de la principiul de respingere a înregistrării unui semn vizat de un motiv absolut de nulitate, ar trebui să fie de strictă interpretare. Însăși existența articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 ar demonstra, de altfel, faptul că legislatorul comunitar a înțeles să acorde importanță caracterului distinctiv dobândit după înregistrare numai în această situație.

38 În ceea ce privește articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 privind daunele interese care pot fi solicitate după data publicării mărcii, OAPI este de părere că această dispoziție nu afectează în niciun mod drepturile pe care data priorității înregistrării mărcii le conferă titularului acesteia.

39 OAPI afirmă că, în orice caz, dacă s-ar admite argumentul recurentei, aceasta ar implica riscul de a aduce atingere principiilor de economie a procedurii și de securitate juridică, în măsura în care solicitanții ar fi tentați, în acest caz, să solicite în mod sistematic prorogări pentru cererile formulate, ceea ce ar conduce la prelungirea procedurii de examinare și la creșterea costurilor administrative, precum și la un risc sporit ca terții să depună cereri pentru semne identice cu cele pentru care procedura de înregistrare este în curs.

40 În ceea ce privește, în sfârșit, hotărârile citate de recurentă, OAPI precizează că sunt în discuție cauze referitoare la necesitatea de a menține validitatea unui drept anterior în cazul unor fapte săvârșite după înregistrarea mărcii, astfel încât nu s-ar putea deduce nicio consecință pentru cauza de față.

Aprecierea Curții

41 Pentru a se statua asupra motivului invocat de recurentă în cadrul recursului, trebuie amintit că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, „[a]lineatul (1) literele (b), (c) și (d) nu se aplică în cazul în care marca a dobândit, pentru produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea, un caracter distinctiv după ce a fost utilizată”.

42 Rezultă astfel, din chiar modul de redactare a acestei dispoziții și în special din faptul că verbele sunt utilizate la timpul trecut în expresiile „marca a dobândit” și „după ce a fost utilizată”, că marca trebuie să fi dobândit deja, în momentul depunerii cererii de înregistrare, un caracter distinctiv printr-o utilizare anterioară.

43 Este necesar să se sublinieze că această constatare, care privește versiunea franceză, se coroborează cu examinarea altor diferite versiuni lingvistice precum, în special, versiunile engleză, germană, italiană și olandeză.

44 Pe de altă parte, evoluția legislației din acest domeniu reflectă cu claritate intenția legislatorului comunitar de a nu acorda protecție ca marcă comunitară decât mărcilor care au dobândit un caracter distinctiv printr-o utilizare anterioară cererii de înregistrare.

45 Astfel, articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 este identic, în esență, cu articolul 3 alineatul (3) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), abrogată prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25) (denumită în continuare „Directiva 89/104”), intrată în vigoare la 28 noiembrie 2008.

46 Articolul 3 alineatul (3) din Directiva 89/104 are următorul cuprins:

„[O marcă] […] nu poate fi declarată nulă în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. În plus, statele membre pot prevedea ca prezenta dispoziție să se aplice și atunci când caracterul distinctiv a fost dobândit după cererea de înregistrare sau după înregistrare.”

47 În această privință, al patrulea considerent al Directivei 89/104 prevede că aceasta nu privează statele membre de dreptul de a continua să protejeze mărcile dobândite prin folosire și reglementează numai raporturile lor cu mărcile dobândite prin înregistrare.

48 Cu toate acestea, în măsura în care dreptul comunitar nu mai prevede, de la intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 40/94, al cărui obiectiv constă în instituirea unui regim comunitar al mărcilor, posibilitatea statelor membre de a aplica articolul 7 alineatul (3) din acest regulament mărcilor care au dobândit un caracter distinctiv după depunerea cererii de înregistrare sau după înregistrare, trebuie să se concluzioneze că legislatorul comunitar a înțeles să limiteze protecția mărcilor în temeiul articolului 7 alineatul (3) din regulamentul menționat exclusiv la mărcile care au dobândit un caracter distinctiv înainte de depunerea cererii de înregistrare.

49 Interpretarea literală atât a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, cât și a articolului 3 alineatul (3) prima teză din Directiva 89/104 permite, așadar, să se ajungă la concluzia potrivit căreia caracterul distinctiv trebuie să fie dobândit prin utilizarea mărcii înainte de data depunerii cererii de înregistrare.

50 În măsura în care recurenta înțelege să pună în discuție interpretarea literală a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 susținând că aceasta nu permite să se ia în considerare evenimentele care pot avea loc după depunerea cererii de înregistrare, este suficient să se arate că argumentarea acesteia nu stabilește în ce mod o modificare a listei de produse sau retragerea cererii de înregistrare ar putea avea o incidență asupra datei la care se apreciază caracterul distinctiv al mărcii. Acest argument trebuie, așadar, să fie respins.

51 Pe de altă parte, astfel cum a reținut în mod corect Tribunalul la punctul 77 din hotărârea atacată, o astfel de interpretare literală a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 este singura compatibilă cu coerența sistemului de motive absolute și relative de refuz în domeniul înregistrării mărcii comunitare, potrivit căruia data depunerii cererii de înregistrare determină prioritatea unei mărci în raport cu alta.

52 În plus, o marcă lipsită de caracter distinctiv în momentul depunerii cererii de înregistrare ar putea servi drept temei pentru aplicarea, în cadrul unei opoziții sau al unei cereri de declarare a nulității, a unui motiv relativ de refuz împotriva unei alte mărci a cărei dată de depunere s-ar situa după cea a primei mărci. O astfel de ipoteză este cu atât mai inacceptabilă în cazul în care, la data depunerii, a doua marcă prezintă deja un caracter distinctiv, în timp ce prima nu a dobândit încă un astfel de caracter prin utilizare.

53 În această privință, nu poate fi reținut argumentul recurentei întemeiat pe dispozițiile articolului 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, argument potrivit căruia articolul menționat ar admite deja dovada utilizării după depunerea cererii de înregistrare.

54 Astfel, pe de o parte, articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care instituie o excepție în raport cu cauzele de nulitate absolută prevăzute în cuprinsul alineatului (1) al articolului 51 menționat, trebuie interpretat în mod restrictiv și nu poate, prin urmare, să servească drept temei unui raționament prin analogie în cadrul interpretării articolului 7 alineatul (3) din regulamentul respectiv.

55 Pe de altă parte, trebuie amintit, astfel cum a procedat în mod corect Tribunalul la punctul 78 din hotărârea atacată, că articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 își găsește justificarea în încrederea legitimă a titularului mărcii în înregistrarea acesteia și că, în temeiul acestei încrederi legitime, titularul a putut efectua investiții de-a lungul perioadei care s-a scurs de la înregistrare. Or, se impune constatarea că o astfel de încredere legitimă în înregistrarea mărcii nu poate fi invocată cu ocazia depunerii cererii de înregistrare.

56 În acest context, nu este convingătoare afirmația recurentei potrivit căreia încrederea legitimă de care se poate prevala titularul unei mărci înregistrate trebuie temperată de faptul că respectivul titular trebuie să fie conștient de fragilitatea înregistrării mărcii. Chiar presupunând că orice titular al unei mărci înregistrate din greșeală trebuie considerat de rea-credință, articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, care consideră reaua-credință a solicitantului drept o cauză de nulitate absolută, trebuie aplicat în toate cazurile de înregistrare a unei mărci din greșeală, astfel încât alineatul (2) al articolului menționat ar fi golit de orice efect.

57 În măsura în care recurenta afirmă că aprecierea caracterului distinctiv al mărcii în ziua examinării motivelor de refuz se află în perfect acord cu interpretarea articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, este suficient să se arate că articolul menționat, pe lângă faptul că se află în acord cu interpretarea potrivit căreia caracterul distinctiv trebuie să fi fost dobândit înainte de depunerea cererii de înregistrare, prevede compensațiile care pot fi impuse terților pentru fapte săvârșite după publicarea mărcii, dar înainte de înregistrarea acesteia. Or, recurenta nu a demonstrat în ce mod problema opozabilității față de terți a dreptului conferit de marca comunitară ar putea afecta problema caracterului distinctiv al mărcii în momentul depunerii cererii de înregistrare.

58 În ceea ce privește hotărârile invocate de recurentă în sprijinul tezei sale, trebuie observat că, pe de o parte, în Hotărârea Levi Strauss, citată anterior, Curtea s-a pronunțat cu privire la consecințele pe care comportamentul titularului le are asupra întinderii protecției unei mărci dobândite în conformitate cu prevederile legale și, pe de altă parte, în cauza MIP Metro/OAPI – Tesco Stores (METRO), citată anterior, Tribunalul s-a pronunțat în sensul că trebuie să se ia în considerare modificările de circumstanțe intervenite care au avut loc între depunerea opoziției și decizia care s-a pronunțat asupra acesteia.

59 Or, se impune constatarea că aceste hotărâri nu sunt relevante pentru a soluționa problema de drept care se ridică în prezenta cauză, referitoare la o cerere de înregistrare a unei mărci lipsite de caracter distinctiv în momentul depunerii.

60 Având în vedere ceea ce precedă, se impune concluzia că în mod întemeiat s-a pronunțat Tribunalul în sensul că marca în cauză trebuia să fi dobândit un caracter distinctiv înainte de data depunerii cererii de înregistrare și după ce a fost utilizată.

61 În consecință, motivul unic întemeiat pe încălcarea articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 nu este întemeiat, astfel încât este necesară respingerea recursului.

Cu privire la cheltuielile de judecată

62 Potrivit articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 118 din același regulament, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât OAPI a solicitat obligarea Imagination Technologies la plata cheltuielilor de judecată, iar Imagination Technologies a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară și hotărăște:

1) Respinge recursul.

2) Obligă Imagination Technologies Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

Semnături