DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

11. juni 2009 *

I sag C-542/07 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Domstolen, iværksat den 30. november 2007,

Imagination Technologies Ltd, Kings Langley, Hertfordshire (Det Forenede Kongerige) ved barrister M. Edenborough, for solicitors P. Brownlow og N. Jenkins,

appellant,

den anden part i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) ved D. Botis, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

har

* Processprog: engelsk.

DOMSTOLEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič, og dommerne A. Tizzano og J.-J. Kasel (refererende dommer),

generaladvokat: Y. Bot
justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 12. februar 2009,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Imagination Technologies Ltd (herefter »Imagination Technologies«) har i appelskriftet nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt den 20. september 2007 af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans, Imagination Technologies mod KHIM (PURE DIGITAL) (sag T-461/04, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten ikke gav selskabet medhold i dets påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. september 2006 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«), hvormed der blev givet afslag på at registrere ordmærket »PURE DIGITAL« som EF-varemærke (herefter »den anfægtede afgørelse«) med den begrundelse, at det omhandlede varemærke var »beskrivende og ikke havde fornødent særpræg« som

omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), og at denne artikels stk. 3 ikke, henset til de fremlagte beviser, fandt anvendelse.

Retsforskrifter

2 Forordning nr. 40/94 er blevet ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder forbliver hovedsagen reguleret af forordning nr. 40/94.

3 Udelukket fra registrering er ifølge artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94:

»[…]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

[…]«

4 Det følger af stk. 3 i samme artikel 7, at »[s]tk. 1, litra b), c) og d), […] ikke [finder] anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret«.

5 Artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94 bestemmer:

»3. De til EF-varemærket knyttede rettigheder gælder først over for tredjemand, når varemærkets registrering er offentliggjort. Der kan dog kræves rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning, og som efter offentliggørelsen af registreringen af EF-varemærket ville være forbudt i kraft af denne offentliggørelse. Den ret, for hvilken sagen indbringes, kan ikke træffe afgørelse i sagen, før registreringen er offentliggjort.«

6 Samme forordnings artikel 51, stk. 1 og 2, bestemmer under overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde«:

»Et EF-varemærke erklæres ugyldigt […]:

[…]

b) når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.

2. Selv om EF-varemærket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), kan det dog ikke erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort deraf, efter registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret.«

Sagens faktiske omstændigheder

7 Den 1. oktober 2001 indgav Imagination Technologies i henhold til forordning nr. 40/94 en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af et EF-varemærke.

8 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket »PURE DIGITAL«. De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 og 38 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:

— Klasse 9: »Elektriske og elektroniske apparater til brug i multimediaunderholdningssystemer; installation af apparat til modtagelse, der optager og viser lyd, video og digital information; digitale adaptere til video og adaptere til interaktivt video til brug sammen med computer, videoapparater, computerhardware og -software til brug sammen med multimedieapplikationer og grafiske applikationer; højttalere, forstærkere, dekodere, dvd'er og digitale radiosystemer; håndholdt computerudstyr og kommunikationsudstyr; kort, lydkort, indstik, bånd, diske og kassetter og andre

databærere, alle til optagelse af data, lyd og billeder; underholdningssystemer til brug i biler, nemlig navigationsudstyr til biler, radioer til biler eller grafik, der afspilles på ethvert afspilningssystem til biler; dele og tilbehør samt elektroniske komponenter til førnævnte varer«

— Klasse 38: »Telekommunikation af information, computerprogrammer og computer- og videoprogrammer og -spil; tjenesteydelser i forbindelse med e-mail; telekommunikationsadgang til computerdatabaser og internettet«.

9 Ved afgørelse af 12. december 2003 gav Harmoniseringskonotorets undersøger afslag på registreringsansøgningen med den begrundelse, at det omhandlede varemærke var beskrivende og ikke havde fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94. Henset til de af Imagination Technologies fremlagte beviser udelukkede undersøgeren desuden anvendelsen af samme artikels stk. 3.

10 Den 29. januar 2004 indgav Imagination Technologies en klage over denne afgørelse til Harmoniseringskontoret. Ved den anfægtede afgørelse gav Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer afslag på denne klage, idet det således bekræftede afslaget på at registrere det ansøgte varemærke.

Retsforhandlinger ved Retten og den appellerede dom

11 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 1. december 2004 anlagde Imagination Technologies sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse.

12 Til støtte for søgsmålet påberåbte sagsøgeren sig tre anbringender:

— for det første en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94, idet appelkammeret fejlagtigt havde anset tegnet for ikke at have noget iboende særpræg

— for det andet en tilsidesættelse af artikel 38, stk. 2, i forordning nr. 40/94, idet appelkammeret ikke havde taget hensyn til muligheden for at begære en erklæring om afkald i henhold til denne bestemmelse

— for det tredje en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, idet appelkammeret skulle have anerkendt, at varemærket havde fået fornødent særpræg ved sagsøgerens brug heraf.

13 Efter at have forkastet de to første anbringender som ubegrundede tog Retten stilling til argumenterne vedrørende artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, navnlig argumentet vedrørende den manglende inddragelse af beviserne for brug, med den begrundelse, at disse vedrørte en periode, der lå efter indgivelsen af registreringsansøgningen.

14 Idet Retten i den appellerede doms præmis 77 henviste til sin faste retspraksis (jf. Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 36, af 13.12.2004, sag T-8/03, El Corte Inglés mod KHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Sml. II, s. 4297, præmis 71 og 72, og af 15.12.2005, sag T-262/04, BIC mod KHIM (form af en lighter med sten), Sml. II, s. 5959, præmis 66), henledte Retten først opmærksomheden på, at et varemærke skal have fået fornødent særpræg ved en brug inden indgivelsen af ansøgningen om registreringen af dette varemærke.

15 Ifølge Retten er denne fortolkning den eneste, der er forenelig med opbygningen af ordningen med absolutte og relative hindringer for registrering af EF-varemærker, hvoraf følger, at tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen er afgørende for, hvilket varemærke der har prioritet. Ved denne fortolkning er det også muligt at undgå, at varemærkeansøgeren utilbørligt kan udnytte varigheden af registreringsproceduren til at bevise, at dennes varemærke har fået fornødent særpræg ved en brug efter indgivelsen af dennes ansøgning.

16 I den appellerede doms præmis 78 forkastede Retten herefter sagsøgerens argument vedrørende artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94, idet den præciserede, at denne bestemmelse har sin begrundelse i varemærkeindehaverens berettigede forventning og de investeringer, der er gjort i perioden efter registreringen, men at der derimod ikke inden for rammerne af en almindelig registreringsansøgning eksisterer nogen berettiget forventning. Ifølge Retten var der derfor ikke nogen grund til at tage hensyn til en eventuel brug af varemærket efter indgivelsen af registreringsansøgningen.

17 Endelig fastslog Retten i den appellerede doms præmis 79, at beviser, der vedrører en senere periode, ikke giver mulighed for at drage konklusioner om brugen af varemærket, sådan som den forelå på ansøgningstidspunktet (jf. analogt Domstolens

kendelse af 27.1.2004, sag C-259/02, La Mer Technology, Sml. I, s. 1159, præmis 31, og af 5.10.2004, sag C-192/03 P, Alcon mod KHIM, Sml. I, s. 8993, præmis 41).

18 Følgelig forkastede Retten også det tredje anbringende som ubegrundet.

19 Herefter frifandt Retten Harmoniseringskontoret i det hele.

Retsforhandlingerne for Domstolen

20 Appellanten har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:

— Den appellerede dom ophæves.

— Appellanten tilkendes at få dækket de af denne i appelsagen og i sagen for Retten afholdte udgifter.

21 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Appellen forkastes i det hele.

— Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Om appellen

Parternes argumenter

22 Imagination Technologies har til støtte for appellen påberåbt sig et enkelt anbringende vedrørende Rettens tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, i det omfang Retten antog, at det fornødne særpræg af et varemærke, der er søgt registreret, skulle være opnået inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen.

23 Imagination Technologies er af den opfattelse, at det fornødne særpræg, der kræves, ikke nødvendigvis skal foreligge inden tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen, men at det også kan opnås i løbet af registreringsproceduren og frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om dette fornødne særpræg, dvs. det tidspunkt, hvor Harmoniseringskontoret tager stilling til, om der foreligger absolutte hindringer for registrering af varemærket.

24 Indledningsvis mener Imagination Technologies, at allerede »opbygningen af ordningen« med absolutte og relative hindringer for registrering, som den appellerede doms præmis 77 bygger på, tillader en situation, der kan sidestilles med situationen, som den fortolkning af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, som appellanten har påberåbt sig, munder ud i.

25 I overensstemmelse med artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 forholder det sig nemlig ifølge appellanten sådan, at når et første varemærke er blevet registreret i strid med denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), kan dets registrering ikke længere drages i tvivl, hvis dette varemærke i mellemtiden har fået fornødent særpræg. Denne første registrering er dermed til hinder for en senere ansøgning om registrering, uanset at det første varemærke på tidspunktet for indgivelsen af den anden registreringsansøgning manglede fornødent særpræg.

26 Derfor mener appellanten, at vurderingen af varemærkets fornødne særpræg i forhold til artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kan ske efter registreringen. Derimod er det ikke ifølge appellanten påkrævet, at også den hermed forbundne brug har ligget efter denne registrering. Varemærket kan således få fornødent særpræg i løbet af registreringsproceduren. Hvis artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 tillader bevis for, at varemærket ved brug har fået fornødent særpræg efter indgivelsen af registreringsansøgningen, bør det samme også gælde for denne forordnings artikel 7, stk. 3.

27 Appellanten har herefter anført, at den berettigede forventning, som Retten i den appellerede doms præmis 78 påberåbte sig ved sin gennemgang af artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94, bør modereres, eftersom indehaveren af et varemærke, som ved en fejl er blevet registreret, er helt bevidst om, at registreringen ikke er sikker.

28 Appellanten er desuden af den opfattelse, at ordlydsfortolkningen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 — hvorefter udtrykket »det søges registreret« alene sigter til tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen — er ubrugelig i det omfang,

den ikke tager hensyn til alle de hændelser, der kan indtræde efterfølgende, såsom en ændring af listen over varer og tjenesteydelser, eller at denne registreringsansøgning trækkes tilbage.

29 Appellanten har desuden hævdet at kunne støtte sig på artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94, for så vidt som denne bestemmelse fuldt ud er i overensstemmelse med appellantens opfattelse af det tidspunkt, der skal tages hensyn til ved vurderingen af et varemærkes fornødne særpræg. Hvis nemlig skæringsdatoen var den, hvor Harmoniseringskontoret tager stilling til det fornødne særpræg, ville en »rimelig erstatning for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af en EF-varemærkeansøgning« i henhold til nævnte artikel 9, stk. 3, altså kun kunne tildeles, når det drejer sig om et varemærke, som reelt har særpræg.

30 Endelig har appellanten gjort et i retspraksis udviklet princip gældende, hvorefter der skal tages hensyn til relevante forhold, som er indtruffet efter, at den pågældende retssag er blevet indledt. Ifølge appellanten har Domstolen således taget hensyn til faktiske omstændigheder, som indtrådte mellem anlæggelsen af en sag om varemærkekrænkelse og det tidspunkt, hvor der blev truffet afgørelse i denne sag (dom af 27.4.2006, sag C-145/05, Levi Strauss, Sml. I, s. 3703, præmis 37).

31 Appellanten har desuden anført, at Retten har fastslået, at der skal tages hensyn til forhold, der er indtruffet efter fremsættelsen af indsigelsen og helt frem til det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse vedrørende indsigelsen (Rettens dom af 13.9.2006, sag T-191/04, MIP Metro mod KHIM — Tesco Stores (METRO), Sml. II, s. 2855, præmis 46).

32 Harmoniseringskontoret mener derimod, at den anfægtede afgørelse anvender artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 korrekt.

33 For det første mener Harmoniseringskontoret, at ordlydsfortolkningen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, og navnlig af udtrykket »det søges registreret«, bekræfter fortolkningen, hvorefter varemærket skal have opnået den påkrævede grad af særpræg inden tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen.

34 For det andet mener Harmoniseringskontoret, at den teleologiske fortolkning af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 under hensyn til »sammenhængen i ordningen« med absolutte og relative hindringer for registrering udelukker, at beviser for, at varemærket har fået fornødent særpræg efter indgivelsen af registreringsansøgningen, accepteres, hvilket skyldes risikoen for en kunstig udvidelse af varemærkeindehaverens monopol og risikoen for, at ansøgere tilskyndes til hurtigst muligt at indgive ansøgninger om varemærker, der mangler fornødent særpræg, alene med det formål at drage fordel af et prioritetsgivende tidspunkt for beskyttelsen af de omhandlede tegn.

35 Uanset at den beskyttelsesordning, som er indført ved forordning nr. 40/94, i overensstemmelse med denne forordnings artikel 7, stk. 3, accepterer undtagelser fra princippet om, at alene tegn, der opfylder kravene i de omhandlede foreskrifter, skal beskyttes som EF-varemærker, sker dette ifølge Harmoniseringskontoret på grund af den brug, der allerede er gjort af tegnet på det tidspunkt, hvor beskyttelsesperioden begynder.

36 Hvad angår påstanden om, at den berettigede forventning står svagt, anser Harmoniseringskontoret appellantens argument for at være ugrundet i det omfang, appellanten ikke længere kan have en berettiget forventning om, at dennes varemærke registreres. Harmoniseringskontoret mener, at hvis alle varemærkeansøgere var bevidst om, at deres ansøgning stod svagt, burde de anses for at være i ond tro, hvorved undtagelsen i artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ville miste sin berettigelse. Udtrykket »berettiget forventning« skal forstås således, at der ved registreringen af et varemærke skabes en retlig formodning for, at indehaverens monopol er gyldigt.

37 Harmoniseringskontoret har desuden gjort gældende, at artikel 7, stk. 3, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 materielt og juridisk set er så forskellige, at man ikke kan drage nogen analogislutninger. Dette gælder så meget desto mere, som disse bestemmelser skal fortolkes strengt, idet de er undtagelser fra princippet om, at der gives afslag på registrering af tegn, hvis der foreligger en absolut hindring. Selve eksistensen af artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 viser desuden ifølge Harmoniseringskontoret, at fællesskabslovgiver alene i denne situation ville tillægge det fornødne særpræg, der var opnået efter registreringen, betydning.

38 Hvad angår artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94 vedrørende erstatning og renter, der kan kræves fra tidspunktet for offentliggørelsen af varemærket, mener Harmoniseringskontoret ikke, at denne bestemmelse på nogen måde påvirker de rettigheder, indehaveren tildeles med det prioritetsgivende tidspunkt for dennes registrering.

39 Harmoniseringskontoret har under alle omstændigheder hævdet, at hvis man fulgte appellantens argumentation, ville det indebære risiko for, at principper om procesøkonomi og retssikkerhed ville blive tilsidesat, eftersom ansøgerne i så fald ville blive fristet til systematisk at anmode om forlængelse af deres ansøgning, hvilket ville indebære, at undersøgelsesproceduren ville trække ud og de administrative omkostninger stige, samt at der ville være en øget risiko for, at tredjemand ville indgive ansøgning om tegn, der var identiske med tegnene i den igangværende registreringsprocedure.

40 Hvad endelig angår de af appellanten nævnte domme har Harmoniseringkontoret præciseret, at det drejer sig om sager vedrørende nødvendigheden af at opretholde gyldigheden af en ældre rettighed på grund af omstændigheder, der var indtruffet efter registreringen af varemærket, således at de ikke har nogen relevans for den foreliggende sag.

Domstolens bemærkninger

41 Med henblik på at tage stilling til de anbringender, som appellanten inden for rammerne af appellen har gjort gældende, skal det påpeges, at det følger af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94, at »[s]tk. 1, litra b), c) og d), [ikke] finder […] anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret«.

42 Det følger således af selve ordlyden af denne bestemmelse, og nærmere bestemt af verbernes brug i førnutid i udtrykkene »mærket […] har fået« og »som følge af den brug, der er gjort deraf«, at varemærket allerede på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen skal have fået fornødent særpræg ved en tidligere brug.

43 Det skal understreges, at denne konstatering, som vedrører den franske version, støttes ved gennemgangen af forskellige andre sprogversioner, såsom bl.a. den engelske, tyske, italienske og nederlandske version.

44 Udviklingen i lovgivningen på området afspejler desuden klart fællesskabslovgivers hensigt om kun at give varemærker, der har fået fornødent særpræg ved en brug, der ligger før registreringsansøgningen, beskyttelse som EF-varemærke.

45 Artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 er nemlig i det væsentlige identisk med artikel 3, stk. 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1), som er blevet ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober

2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25) (herefter »direktiv 89/104«), som trådte i kraft den 28. november 2008.

46 Artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 har følgende ordlyd:

»Et varemærke […] kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. l, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.«

47 I denne forbindelse præciserer fjerde betragtning til direktiv 89/104, at direktivet ikke griber ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker, men kun indeholder bestemmelser om disse varemærker, i det omfang sådanne mærker har forbindelse med de ved registrering erhvervede mærker.

48 For så vidt som fællesskabsretten ikke længere, efter ikrafttrædelsen af forordning nr. 40/94, hvis formål er at indføre en fællesskabsordning for varemærker, fastsætter en mulighed for medlemsstaterne for at anvende denne forordnings artikel 7, stk. 3, på varemærker, der har fået fornødent særpræg efter registreringsansøgningen eller efter registreringen, skal det fastslås, at fællesskabslovgiver havde til hensigt, at varemærkebeskyttelsen i henhold til denne forordnings artikel 7, stk. 3, skulle forbeholdes varemærker, hvis fornødne særpræg var opnået ved brug før registreringsansøgningen.

49 Ordlydsfortolkningen af såvel artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 som af artikel 3, stk. 3, første punktum, i direktiv 89/104 gør det derfor muligt at nå frem til den konklusion, at det fornødne særpræg skal være opnået ved en brug af varemærket, der ligger før tidspunktet for registreringsansøgningen.

50 I det omfang appellanten har til hensigt at anfægte ordlydsfortolkningen af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ved at gøre gældende, at denne fortolkning ikke gør det muligt at tage hensyn til forhold, der kan indtræffe efter indgivelsen af registreringsansøgningen, er det tilstrækkeligt at fastslå, at appellantens argumentation ikke godtgør, hvordan en ændring af listen over varer eller en tilbagetrækning af registreringsansøgningen vil kunne have en indvirkning på tidspunktet for vurderingen af varemærkets fornødne særpræg. Dette argument må derfor forkastes.

51 Som Retten med rette fastslog i den appellerede doms præmis 77, er en sådan ordlydsfortolkning af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 desuden den eneste, der er forenelig med sammenhængen i ordningen med absolutte og relative hindringer for registrering af EF-varemærker, hvoraf følger, at tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen er afgørende for, hvilket varemærke der har prioritet.

52 Derudover ville et varemærke, der på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen mangler fornødent særpræg, kunne danne grundlag for i forbindelse med en indsigelse eller en ugyldighedsbegæring at anvende en relativ registreringshindring over for et andet varemærke, hvis ansøgningsdato ligger efter ansøgningsdatoen for det første varemærke. Denne situation er så meget desto mindre acceptabel, når det andet varemærke allerede på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen har fornødent særpræg, uanset at det første varemærke endnu ikke har fået et sådant særpræg ved brug.

53 I denne forbindelse kan appellantens argument vedrørende artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94, hvorefter denne artikel allerede skulle tillade beviset for brug efter indgivelsen af registreringsansøgningen, ikke tiltrædes.

54 For det første skal artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 nemlig fortolkes indskrænkende, i det omfang den indfører en undtagelse til de absolutte ugyldighedsgrunde i artikel 51, stk. 1, og den kan således ikke inden for rammerne af fortolkningen af denne forordnings artikel 7, stk. 3, tjene som grundlag for et ræsonnement om en analogislutning.

55 For det andet bemærkes — hvad også Retten med rette gjorde i den appellerede doms præmis 78 — at artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 finder sin berettigelse i varemærkeindehaverens berettigede forventning til sin registrering, og at det er på grundlag af denne berettigede forventning, at varemærkeindehaveren har kunnet foretage investeringer i perioden efter registreringen. Det skal dog fastslås, at en sådan berettiget forventning til registreringen af varemærket ikke kan påberåbes, når registreringsansøgningen indgives.

56 I denne forbindelse overbevises Domstolen ikke af appellantens påstand om, at den berettigede forventning, som indehaveren af et varemærke, der er registreret ved en fejl, kan gøre gældende, må nedtones på grund af den viden, han bør have om, at varemærkeregistreringen er usikker. Hvis det antages, at hver indehaver af et varemærke, der er registreret ved en fejl, skal anses for at være i ond tro, skulle artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, som gør ansøgerens onde tro til en absolut ugyldighedsgrund, finde anvendelse i alle tilfælde, hvor et varemærke registreres ved en fejl, således at artikel 51, stk. 2, ville være indholdsløs.

57 I det omfang appellanten påstår, at vurderingen af varemærkets fornødne særpræg på tidspunktet for prøvelsen af registreringshindringerne fuldt ud var overensstemmende med læsningen af artikel 9, stk. 3, i forordning nr. 40/94, er det tilstrækkeligt at fastslå, at denne artikel ud over at være i overensstemmelse med den fortolkning, hvorefter det fornødne særpræg skal være opnået forud for registreringsansøgningen, også behandler den erstatning, som kan pålægges tredjemand for handlinger, som er foretaget efter bekendtgørelsen af et varemærke, men før registreringen heraf. Appellanten har dog stadig ikke godtgjort, hvordan spørgsmålet om de til EF-varemærket knyttede rettigheders gyldighed i forhold til tredjemand kan påvirke spørgsmålet om varemærkets fornødne særpræg på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen.

58 Hvad angår de af appellanten påberåbte domme til støtte for dennes argumentation, skal det bemærkes, dels at Domstolen i Levi Strauss-dommen tog stilling til konsekvenserne af varemærkeindehaverens adfærd for omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke, dels at Retten i dommen i sagen MIP Metro mod KHIM — Tesco Stores (METRO) fastslog, at der skal tages hensyn til ændringer i forhold, der er indtruffet mellem det tidspunkt, hvor der rejses indsigelse, og det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse herom.

59 Det skal dog fastslås, at disse domme ikke har relevans for afgørelsen af det i den foreliggende sag rejste spørgsmål vedrørende en ansøgning om registrering af et varemærke, der på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen herom mangler fornødent særpræg.

60 På denne baggrund skal det konkluderes, at det var med rette, at Retten fastslog, at det omhandlede varemærke har fået fornødent særpræg før tidspunktet for registreringsansøgningen og efter den brug, der er gjort heraf.

61 Følgelig er det eneste anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 ubegrundet, hvorfor appellen bør forkastes.

Sagens omkostninger

62 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, der i medfør af artikel 118 finder tilsvarende anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Imagination Technologies tilpligtes at betale sagens omkostninger, og da dette selskab har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling):

1) Appellen forkastes.

2) Imagination Technologies Ltd betaler sagens omkostninger.

Underskrifter