ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

11 juni 2009 *

In zaak C-542/07 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 30 november 2007,

Imagination Technologies Ltd, gevestigd te Kings Langley, Hertfordshire (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Edenborough, barrister, geïnstrueerd door P. Brownlow en N. Jenkins, solicitors,

rekwirante,

andere partij bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

wijst

* Procestaal: Engels.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič, kamerpresident, A. Tizzano en J.-J. Kasel (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: Y. Bot,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 12 februari 2009,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Imagination Technologies Ltd (hierna: „Imagination Technologies") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 20 september 2007, Imagination Technologies/BHIM (PURE DIGITAL) (T-461/04; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 16 september 2004 houdende weigering om het woordteken „PURE DIGITAL" als gemeenschapsmerk in te schrijven (hierna: „litigieuze beslissing"), op

grond dat het betrokken merk „beschrijvend [was] en elk onderscheidend vermogen mist[e]" in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), en dat artikel 7, lid 3, niet van toepassing was gelet op de overgelegde bewijsstukken.

Toepasselijke bepalingen

2 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de feiten hebben plaatsgevonden, is evenwel op het hoofdgeding nog verordening nr. 40/94 van toepassing.

3 Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van:

„[…]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[…]”

4 Volgens artikel 7, lid 3, is „[l]id 1, sub b, c en d, […] niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd”.

5 Artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„3. Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.”

6 Artikel 51, leden 1 en 2, van deze verordening, met het opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, luidt als volgt:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt […] nietig verklaard, wanneer:

[…]

b) de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was.

2. Wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is."

Feiten van het geding

7 Op 1 oktober 2001 heeft Imagination Technologies bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

8 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken „PURE DIGITAL". De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 9: „Elektrische en elektronische apparatuur voor gebruik met multimedia amusementsprogramma's; installatietoestellen voor het ontvangen, opnemen en weergeven van geluid, video en digitale informatie; digitale en interactieve videoadapters voor gebruik met computers, videoapparatuur, computerhardware, software voor gebruik met multimediatoepassingen en grafische toepassingen; boxen, versterkers, decodeerapparatuur, dvd's en digitale radiosystemen; computers in handformaat en communicatieapparatuur; kaarten, geluidskaarten,

cartridges; banden, schijven, cassettes en andere gegevensdragers voor het opnemen van gegevens, geluid en beeld; amusementssystemen voor in de auto, te weten navigatiebenodigdheden voor in de auto, autoradio's of grafische toepassingen op beeldschermen in een auto; onderdelen, accessoires en elektronische componenten voor alle voornoemde waren";

— klasse 38: „Telecommunicatie van inlichtingen, computerprogramma's en computer- en videospellen en -programma's; diensten op het gebied van elektronische post, verlenen van toegang, via telecommunicatiemiddelen, tot computerdatabases en het internet".

9 Bij beslissing van 12 december 2003 heeft de onderzoeker van het BHIM de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond dat het betrokken merk beschrijvend was en elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. Tegen de achtergrond van de door Imagination Technologies overgelegde bewijsstukken heeft de onderzoeker voorts de toepassing van artikel 7, lid 3, van de hand gewezen.

10 Op 29 januari 2004 heeft Imagination Technologies bij het BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing. Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen en dus de weigering van inschrijving van het aangevraagde merk bevestigd.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 december 2004, heeft Imagination Technologies beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

12 Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij drie middelen aangevoerd, te weten:

— ten eerste, schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het teken geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezat;

— ten tweede, schending van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94, doordat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid om overeenkomstig deze bepaling een verklaring van afstand te vragen, en

— ten derde, schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, doordat de kamer van beroep had moeten erkennen dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat verzoekster ervan had gemaakt.

13 Het Gerecht heeft de eerste twee middelen ongegrond verklaard en heeft vervolgens uitspraak gedaan over de argumenten inzake artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, in het bijzonder het argument dat geen rekening was gehouden met de bewijsstukken inzake het gebruik op grond dat deze betrekking hadden op een periode na de indiening van de inschrijvingsaanvraag.

14 Onder verwijzing naar vaste rechtspraak [zie arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 36; 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punten 71 en 72, en 15 december 2005, BIC/BHIM (Vorm van aansteker met vuursteentje), T-262/04, Jurispr. blz. II-5959, punt 66] in punt 77 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht ter zake eerst eraan herinnerd dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben verkregen als gevolg van gebruik ervan vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.

15 Volgens het Gerecht is deze uitlegging de enige die verenigbaar is met de logica van het stelsel van absolute en relatieve weigeringsgronden inzake de inschrijving van gemeenschapsmerken, volgens hetwelk de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag de voorrang van een merk boven een ander merk bepaalt. Ook kan met deze uitlegging worden verhinderd dat de merkaanvrager ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de lange duur van de inschrijvingsprocedure teneinde aan te tonen dat zijn merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik ervan na de indiening van zijn aanvraag.

16 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 78 van het bestreden arrest verzoeksters argument inzake artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 van de hand gewezen en daarbij gepreciseerd dat deze bepaling haar rechtvaardigingsgrond vindt in het gewettigd vertrouwen van de merkhouder en de investeringen die in de periode sinds de inschrijving zijn gedaan, maar dat er daarentegen geen sprake is van enig gewettigd vertrouwen in het kader van een gewone inschrijvingsaanvraag. Bijgevolg dient geen rekening te worden gehouden met het gebruik dat mogelijkerwijs van het merk is gemaakt na de indiening van de inschrijvingsaanvraag.

17 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 79 van het bestreden arrest geoordeeld dat uit de bewijselementen inzake een latere periode geen conclusies kunnen worden getrokken over het gebruik van het merk op de datum van indiening van de aanvraag (zie, mutatis

mutandis, beschikkingen Hof van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 31, en 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41).

18 Het Gerecht heeft derhalve ook het derde middel ongegrond verklaard.

19 Aldus heeft het Gerecht het beroep in zijn geheel verworpen.

Procesverloop voor het Hof

20 In hogere voorziening concludeert rekwirante dat het het Hof behage:

— het bestreden arrest te vernietigen;

— vergoeding toe te kennen van de kosten die haar zijn opgekomen in het kader van de onderhavige hogere voorziening en de procedure voor het Gerecht.

21 Het BHIM concludeert dat het het Hof behage:

— de hogere voorziening in haar geheel af te wijzen;

— rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

Argumenten van partijen

22 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert Imagination Technologies één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 door het Gerecht, voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, moet zijn verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag.

23 Imagination Technologies is van mening dat het vereiste onderscheidend vermogen niet noodzakelijkerwijs moet bestaan vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar ook kan worden verkregen in de loop van de inschrijvingsprocedure, tot de datum waarop de beslissing over dit onderscheidend vermogen wordt genomen, dit wil zeggen het tijdstip waarop het BHIM beoordeelt of absolute weigeringsgronden in de weg staan aan de inschrijving van het merk.

24 Om te beginnen stelt Imagination Technologies dat volgens de „logica van het stelsel" van absolute en relatieve weigeringsgronden, waarop het Gerecht zijn redenering heeft gebaseerd in punt 77 van het bestreden arrest, reeds een situatie mogelijk is die vergelijkbaar is met die welke voortvloeit uit de door haar bepleite uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

25 Volgens rekwirante bepaalt artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 immers dat wanneer het eerste merk in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, van deze verordening werd aangevraagd, de inschrijving ervan niet meer op losse schroeven kan worden gezet indien dit merk intussen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Deze eerste inschrijving staat dus in de weg aan een latere inschrijvingsaanvraag, ondanks het feit dat het eerste merk elk onderscheidend vermogen miste op de datum van indiening van de tweede inschrijvingsaanvraag.

26 In de context van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 mag de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk dus na de inschrijving worden verricht. Volgens rekwirante is daarentegen niet vereist dat het relevante gebruik zelf ook plaatsvindt na deze inschrijving. Het merk kan dus zijn onderscheidend vermogen verkrijgen tijdens de inschrijvingsprocedure. Indien het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het merk na de indiening van de inschrijvingaanvraag toegelaten is in het kader van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94, moet dezelfde redenering ook worden toegepast op artikel 7, lid 3, van deze verordening.

27 Rekwirante betoogt vervolgens dat het gewettigd vertrouwen, waarnaar het Gerecht bij zijn analyse van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 in punt 78 van het bestreden arrest verwijst, niet mag worden overdreven, gelet op het feit dat de houder van een merk dat ten onrechte werd ingeschreven, zich volkomen bewust is van de precaire aard van zijn inschrijving.

28 Voorts is rekwirante van mening dat de letterlijke uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, volgens welke de woorden „inschrijving is aangevraagd" enkel

betrekking hebben op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag, van geen nut is voor zover zij geen rekening houdt met alle gebeurtenissen die zich daarna kunnen voordoen, zoals een wijziging van de opgegeven waren en diensten of een intrekking van deze inschrijvingsaanvraag.

29 Rekwirante wil zich ook nog beroepen op artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 voor zover deze bepaling volledig in overeenstemming is met haar standpunt inzake de datum die in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk. Indien de uiterste datum die welke is waarop het BHIM beslist over het onderscheidend vermogen, kan immers een „redelijke vergoeding […] wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een gemeenschapsmerk", overeenkomstig artikel 9, lid 3, enkel worden toegekend wanneer het merk daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft.

30 Ten slotte beroept rekwirante zich op een in de rechtspraak ontwikkeld beginsel, volgens hetwelk rekening moet worden gehouden met relevante gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de inleiding van de betrokken gerechtelijke procedure. Aldus heeft het Hof rekening gehouden met feiten die hebben plaatsgevonden in de periode tussen de instelling van de vordering wegens merkinbreuk en de uitspraak op die vordering (arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punt 37).

31 Ook het Gerecht heeft geoordeeld dat rekening dient te worden gehouden met gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de instelling van een oppositie, tot de datum waarop de beslissing wordt vastgesteld [arrest Gerecht van 13 september 2006, MIP Metro/BHIM-Tesco Stores (METRO), T-191/04, Jurispr. blz. II-2855, punt 46].

32 Het BHIM is daarentegen van mening dat artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in de litigieuze beslissing correct werd toegepast.

33 Om te beginnen bevestigt de letterlijke uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, en in het bijzonder de woorden „inschrijving is aangevraagd", de uitlegging volgens welke het merk de vereiste mate van onderscheidend vermogen moet hebben bereikt vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag.

34 Verder staat een teleologische uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in het licht van de „logica van het stelsel" van absolute en relatieve weigeringsgronden eraan in de weg dat bewijzen in aanmerking worden genomen met betrekking tot onderscheidend vermogen dat is verkregen na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, wegens het gevaar dat het monopolie van de merkhouder kunstmatig wordt uitgebreid en aanvragers worden aangemoedigd om hun aanvragen tot inschrijving van merken zonder onderscheidend vermogen zo snel mogelijk in te dienen, louter met het oog op de verkrijging van een vroegere datum voor de bescherming van de betrokken tekens.

35 Het door verordening nr. 40/94 uitgewerkte beschermingssysteem aanvaardt weliswaar overeenkomstig artikel 7, lid 3, van deze verordening een uitzondering op het beginsel dat enkel tekens die voldoen aan de vereisten van de betrokken regeling moeten worden beschermd als gemeenschapsmerken, maar de reden hiervoor is het gebruik dat reeds van het teken is gemaakt op het ogenblik waarop de beschermingsperiode begint.

36 Wat de precaire aard van het gewettigd vertrouwen betreft, is het BHIM van mening dat het argument van rekwirante faalt, voor zover rekwirante geen gewettigd vertrouwen meer zou kunnen hebben in de inschrijving van haar merk. Het BHIM voert aan dat, indien alle merkaanvragers zich bewust waren van de precaire aard van hun aanvraag, zij zouden moeten worden geacht te kwader trouw te handelen en de uitzondering van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 haar bestaansreden zou verliezen. De uitdrukking „gewettigd vertrouwen" moet aldus worden begrepen dat bij inschrijving van een merk een wettelijk vermoeden van geldigheid van het monopolie ten gunste van de houder wordt gecreëerd.

37 Het BHIM voert tevens aan dat de artikelen 7, lid 3, en 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 inhoudelijk en juridisch zo verschillend zijn dat een analogieredenering niet mogelijk is. Dit geldt te meer daar deze bepalingen, als uitzonderingen op het beginsel van weigering van inschrijving van tekens waarop een absolute weigeringsgrond van toepassing is, strikt moeten worden uitgelegd. Het bestaan zelf van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 toont bovendien aan dat de gemeenschapswetgever enkel in dit geval een belang heeft willen toekennen aan onderscheidend vermogen dat na de inschrijving is verkregen.

38 Met betrekking tot artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake de vergoeding die kan worden verlangd vanaf de datum van publicatie van het merk, is het BHIM van mening dat deze bepaling op geen enkele wijze afbreuk doet aan de rechten die de houder door de voorrangsdatum van zijn inschrijving worden verleend.

39 Het BHIM stelt dat in elk geval bij het volgen van de redenering van rekwirante het gevaar bestaat dat het beginsel van proceseconomie en het rechtszekerheidsbeginsel worden geschonden, doordat de aanvragers dan geneigd zouden zijn om systematisch uitstel te vragen in het kader van hun aanvraag, met als gevolg een langere onderzoeksprocedure, hogere administratieve kosten alsmede een toegenomen risico dat derden aanvragen indienen voor tekens die identiek zijn aan die waarvoor de inschrijvingsprocedure loopt.

40 Wat ten slotte de door rekwirante aangehaalde arresten betreft, preciseert het BHIM dat het in die zaken ging om de noodzaak, de geldigheid van een ouder recht te handhaven wegens feiten die na de inschrijving van het merk hebben plaatsgevonden, zodat daaruit geen enkele conclusie kan worden getrokken voor de onderhavige zaak.

Beoordeling door het Hof

41 Om uitspraak te doen op het middel dat rekwirante in het kader van haar hogere voorziening aanvoert, dient eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 „[l]id 1, sub b, c en d, […] niet van toepassing [is] indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd".

42 Aldus blijkt uit de formulering zelf van deze bepaling, en meer in het bijzonder uit het gebruik van de werkwoorden in de verleden tijd in de uitdrukkingen „la marque a acquis" („het merk heeft verkregen") en „après l'usage qui en a été fait" („als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt"), dat het merk op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds onderscheidend vermogen moet hebben verkregen door eerder gebruik.

43 Er dient met klem op te worden gewezen dat deze vaststelling, die de Franse versie betreft, wordt bevestigd door de analyse van verschillende andere taalversies, zoals onder meer de Engelse, de Duitse, de Italiaanse en de Nederlandse versie.

44 Voorts geeft de evolutie van de wetgeving ter zake duidelijk weer dat de bedoeling van de gemeenschapswetgever erin bestond, uitsluitend merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik vóór de inschrijvingsaanvraag, als gemeenschapsmerk te beschermen.

45 Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 is immers in wezen identiek aan artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), die werd ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008

betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25) (hierna: „richtlijn 89/104"), die op 28 november 2008 in werking is getreden.

46 Artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 luidt als volgt:

„Een merk […] kan […] niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving."

47 Dienaangaande preciseert de vierde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 dat de lidstaten ondanks deze richtlijn de bevoegdheid behouden tot het beschermen van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, die deze richtlijn alleen wat betreft de verhouding ervan tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk in aanmerking neemt.

48 Aangezien evenwel het gemeenschapsrecht sinds de inwerkingtreding van verordening nr. 40/94, waarmee wordt beoogd een communautair merkensysteem in te voeren, niet meer voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om artikel 7, lid 3, van deze verordening toe te passen op merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen na de inschrijvingsaanvraag of na de inschrijving, dient te worden geconcludeerd dat de gemeenschapswetgever de bescherming van merken krachtens artikel 7, lid 3, van deze verordening heeft willen beperken tot uitsluitend merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik vóór de inschrijvingsaanvraag.

49 Op grond van de letterlijke uitlegging van zowel artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 als artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 89/104 kan dus worden geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen moet zijn verkregen door gebruik van het merk vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag.

50 Voor zover rekwirante probeert de letterlijke uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op losse schroeven te zetten door aan te voeren dat bij een dergelijke uitlegging geen rekening kan worden gehouden met gebeurtenissen die zich kunnen voordoen na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, hoeft enkel te worden opgemerkt dat haar betoog niet aantoont in welk opzicht een wijziging van de opgegeven waren of een intrekking van de inschrijvingsaanvraag een invloed kan hebben op de datum waarop het onderscheidend vermogen van het merk dient te worden beoordeeld. Dit argument moet dus worden afgewezen.

51 Zoals het Gerecht in punt 77 van het bestreden arrest terecht heeft gesteld, is een dergelijke letterlijke uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 bovendien de enige die verenigbaar is met de logica van het stelsel van absolute en relatieve weigeringsgronden inzake de inschrijving van gemeenschapsmerken, volgens hetwelk de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag de voorrang van een merk boven een ander merk bepaalt.

52 Bovendien zou een merk dat geen onderscheidend vermogen heeft op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag, in het kader van een oppositie of een vordering tot nietigverklaring kunnen dienen als grondslag voor de toepassing van een relatieve weigeringsgrond tegen een tweede merk waarvan de aanvraag op latere datum is ingediend dan die van het eerste merk. Een dergelijke situatie is in het bijzonder onaanvaardbaar wanneer het tweede merk op de datum van indiening ervan reeds onderscheidend vermogen heeft, terwijl het eerste merk nog geen onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.

53 In dit verband faalt het argument van rekwirante dat artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 het bewijs van gebruik van het merk na de indiening van de inschrijvingsaanvraag reeds toelaat.

54 Om te beginnen moet artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94, als uitzondering op de in artikel 51, lid 1, vastgestelde absolute nietigheidsgronden, immers restrictief worden uitgelegd en kan dus niet dienen als grondslag voor een analogieredenering in het kader van de uitlegging van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

55 Verder heeft het Gerecht in punt 78 van het bestreden arrest terecht eraan herinnerd dat artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 zijn rechtvaardigingsgrond vindt in het gewettigd vertrouwen van de merkhouder in de inschrijving van zijn merk en dat deze merkhouder op grond van dit gewettigd vertrouwen investeringen heeft kunnen doen in de sinds de inschrijving verstreken periode. Vastgesteld dient te worden dat een dergelijk gewettigd vertrouwen in de inschrijving van het merk niet kan worden aangevoerd bij de inschrijvingsaanvraag.

56 In deze context kan rekwirante niet met succes aanvoeren dat het gewettigd vertrouwen van de houder van een ten onrechte ingeschreven merk niet mag worden overdreven omdat hij zich bewust moet zijn van de precaire aard van de merkinschrijving. Indien elke houder van een ten onrechte ingeschreven merk moet worden geacht te kwader trouw te hebben gehandeld, zou artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 — volgens hetwelk de kwade trouw van de aanvrager een absolute nietigheidsgrond is — moeten worden toegepast in alle gevallen waarin een merk ten onrechte is ingeschreven, zodat artikel 51, lid 2, volledig van zijn inhoud zou worden ontdaan.

57 Voor zover rekwirante aanvoert dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk op de dag van het onderzoek van de weigeringsgronden volledig in overeenstemming is met de bewoordingen van artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94, hoeft enkel te worden opgemerkt dat deze bepaling, naast het feit dat zij ook strookt met de uitlegging volgens welke het onderscheidend vermogen moet zijn verkregen vóór de inschrijvingsaanvraag, ziet op vergoedingen die kunnen worden opgelegd aan derden voor feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de merkaanvraag, maar voor de inschrijving ervan. Rekwirante heeft niet aangetoond in welk opzicht de vraag van de tegenwerpbaarheid aan derden van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten invloed kan hebben op de kwestie van het onderscheidend vermogen van het merk op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag.

58 Wat de arresten betreft die rekwirante ter onderbouwing van haar stelling heeft aangevoerd, dient te worden opgemerkt dat in het reeds aangehaalde arrest Levi Strauss het Hof uitspraak heeft gedaan over de gevolgen van het gedrag van de merkhouder voor de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen, en dat verder in het reeds aangehaalde arrest MIP Metro/BHIM-Tesco Stores (METRO) het Gerecht heeft geoordeeld dat rekening moet worden gehouden met wijzigingen in omstandigheden die zich voordoen tussen het ogenblik waarop de oppositie wordt ingesteld, en de uitspraak op de oppositie.

59 Deze arresten zijn duidelijk niet relevant voor de uitspraak op de in casu opgeworpen rechtsvraag, die betrekking heeft op een aanvraag tot inschrijving van een merk zonder onderscheidend vermogen op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

60 Gelet op een en ander, dient te worden geconcludeerd dat het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld dat het betrokken merk onderscheidend vermogen moet hebben verkregen vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

61 Mitsdien is het enige middel inzake schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 ongegrond en moet de hogere voorziening worden afgewezen.

Kosten

62 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Imagination Technologies in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Vijfde kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Imagination Technologies Ltd wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen