YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

11 päivänä kesäkuuta 2009 *

Asiassa C-542/07 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 30.11.2007,

Imagination Technologies Ltd, kotipaikka Kings Langley, Herdfordshire (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan barrister M. Edenborough, solicitor P. Brownlowin ja solicitor N. Jenkinsin valtuuttamana,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič sekä tuomarit A. Tizzano ja J.-J. Kasel (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 12.2.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Imagination Technologies Ltd (jäljempänä Imagination Technologies) vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-461/04, Imagination Technologies vastaan SMHV (PURE DIGITAL), 20.9.2007 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kanteen, jossa se vaati sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 16.9.2004 tekemän päätöksen kumoamista; tällä päätöksellä evättiin sanamerkin PURE DIGITAL rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös) siitä syystä, että kyseessä oleva merkki on ”kuvaileva ja siltä puuttuu erottamiskyky” yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston

asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että asiassa esitetyn näytön perusteella tämän artiklan 3 kohtaa ei voitu soveltaa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Asetus N:o 40/94 kumottiin yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Riita-asiaan sovelletaan tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella kuitenkin asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan nojalla seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

”– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –”

4 Saman 7 artiklan 3 kohdan mukaan ”edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan”.

5 Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”3. Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat voimassa ulkopuolisiin nähden vasta, kun tavaramerkin rekisteröinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan kuitenkin vaatia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä toimista, jotka yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen olisivat kiellettyjä. Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, ei saa ratkaista pääasiaa ennen rekisteröinnin julkaisemista.”

6 Mainitun asetuksen 51 artiklan, jonka otsikkona on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi – – jos:

– –

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

2. Jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.”

Tosiseikat

7 Imagination Technologies teki SMHV:lle 1.10.2001 asetuksen N:o 40/94 mukaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.

8 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PURE DIGITAL. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 38, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”sähkölaitteet ja elektroniset laitteet multimediaviihdejärjestelmissä käytettäviksi; äänen, videon ja digitaalisten tietojen vastaanotto-, tallennus- ja toistolaitteet; tietokoneiden kanssa käytettävät digitaaliset videosovittimet ja vuorovaikutteiset videosovittimet, videolaitteet, tietokonelaitteistot, ohjelmistot käytettäviksi multimediasovellutuksissa ja grafiikkasovellutuksissa; altaukset, vahvistimet, multimediasovittimet, DVD-järjestelmät ja digitaaliset radiojärjes-

telmät; taskumikrot ja viestintälaitteet; kortit, äänikortit, kasetit; nauhat, levyt, kasetit ja muut tallennusvälineet tiedon, äänen ja kuvien tallentamiseen; ajoneuvoviihdejärjestelmät, ajoneuvojen navigointilaitteet, ajoneuvoradiot- tai videot, jotka toimivat kaikissa ajoneuvotoistojärjestelmissä; elektroniset osat, laitteet ja komponentit kaikille edellä mainituille tavaroille”

– luokka 38: ”tietojen tietoliikenne, ohjelmistot, pelit ja ohjelmat tietokoneille ja videolaitteille; sähköisen sanomaliikenteen palvelut, tietokantojen ja Internetin tarjoaminen käyttöön tietoliikenteen avulla”.

9 SMHV:n tutkija hylkäsi 12.12.2003 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että kyseessä oleva merkki oli kuvaileva ja siltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Imagination Technologiesin esittämän näytön valossa tutkija tämän lisäksi epäsi saman artiklan 3 kohdan soveltamisen.

10 Imagination Technologies teki 29.1.2004 riidanalaisesta päätöksestä valituksen SMHV:lle. SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä tämän kanteen ja vahvisti siten, että haetun tavaramerkin rekisteröinti on hylättävä.

Menettely ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja riidanalainen tuomio

11 Imagination Technologies nosti 1.12.2004 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jätetyllä kannekirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista.

12 Kantaja esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat

– ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomista siltä osin kuin valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että merkillä ei ole minkäänlaista sen ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä

– toiseksi asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan rikkomista siltä osin kuin mainittu valituslautakunta ei ottanut huomioon mahdollisuutta pyytää tässä säännöksessä säädettyä erottamislausumaa ja

– kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista siltä osin kuin tämän lautakunnan olisi pitänyt myöntää, että tavaramerkki oli kantajan käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

13 Hylättyään kaksi ensimmäistä kanneperustetta perusteettomina ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa koskevista väitteistä, erityisesti siitä, joka koskee käyttöä koskevan näytön jättämistä huomioon ottamatta siitä syystä, että tämä näyttö koski rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeistä aikaa.

14 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa vakiintuneeseen oikeuskäytäntöönsä (ks. asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 36 kohta; asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok., s. II-4297, 71 ja 72 kohta ja asia T-262/04, BIC v. SMHV (Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio 15.12.2005, Kok., s. II-5959, 66 kohta) ja palauttaa mieliin aluksi, että tavaramerkin on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi ennen tämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tämä tulkinta on ainoa, jolla säilytetään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin liittyvien ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden järjestelmän johdonmukaisuus; tämän järjestelmän mukaan rekisteröintihakemuksen jättämispäivä määrittää tavaramerkin ensisijaisuuden toiseen tavaramerkkiin nähden. Tämä tulkinta sallii myös sen välttämisen, että tavaramerkin hakija voisi saada perusteetonta hyötyä rekisteröintimenettelyn pituudesta osoittaakseen, että sen tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi sen hakemuksen jättämisen jälkeen.

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tämän jälkeen hylännyt valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa kantajan väitteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa, ja täsmentänyt, että mainittu säännös on oikeutettu tavaramerkin haltijan perusteltua luottamusta ja rekisteröinnin jälkeen kuluneena ajanjaksona toteutettuja investointeja koskevista syistä mutta että sitä vastoin perusteltu luottamus ei voi koskea pelkkää rekisteröintihakemusta. Näin ollen ei ole tarpeen ottaa huomioon rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen tapahtunutta tavaramerkin mahdollista käyttöä.

17 Valituksenalaisen tuomion 79 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että myöhempään ajanjaksoon liittyvästä näytöstä ei voida tehdä päätelmiä

tavaramerkin käytöstä hakemuksen jättämispäivänä (ks. analogisesti asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004, Kok., s. I-1159, 31 kohta ja asia C-192/03 P, Alcon v. SMHV, määräys 5.10.2004, Kok., s. I-8993, 41 kohta).

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen hylännyt myös kolmannen kanneperusteen perusteettomana.

19 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt kanteen kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntimenettely yhteisöjen tuomioistuimessa

20 Valittaja vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– määrää sille tässä muutoksenhaussa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.

21 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen kokonaisuudessaan

– velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Asianosaisten lausumat

22 Valituksensa tueksi Imagination Technologies esittää yhden ainoan valitusperusteen, joka koskee sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa siltä osin kuin se on katsonut, että tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, on oltava ollut erottamiskykyinen ennen hakemuksen jättämispäivää.

23 Imagination Technologies on sitä mieltä, että vaaditun erottamiskyvyn ei tarvitse välttämättä olla olemassa ennen rekisteröintihakemuksen jättämispäivää vaan että se voi syntyä myös rekisteröintimenettelyn kuluessa aina siihen päivään asti, jona päätös erottamiskyvystä tehdään eli siihen hetkeen asti, jona SMHV lausuu siitä, estävätkö ehdottomat hylkäysperusteet tavaramerkin rekisteröinnin.

24 Aluksi Imagination Technologies katsoo, että jo ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden ”järjestelmän johdonmukaisuus”, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tukeutuu valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa, mahdollistaa sen, että kyseessä on tilanne, joka on rinnastettavissa tilanteeseen, johon päädytään tulkitsemalla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa valittajan esittämällä tavalla.

25 Valittajan mukaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdasta seuraa, että jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sen rekisteröintiä ei enää voida kyseenalaistaa, jos tämä tavaramerkki on tällä välin tullut erottamiskykyiseksi. Ensimmäinen rekisteröinti siis estää myöhemmän rekisteröintihakemuksen siitä huolimatta, että ensimmäinen tavaramerkki ei ollut erottamiskykyinen toisen rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä.

26 Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan yhteydessä tavaramerkin erottamiskykyä voidaan siis arvioida rekisteröinnin jälkeen. Valittajan mukaan ei sitä vastoin vaadita, että siihen liittyvä käyttö tapahtuisi myös tämän rekisteröinnin jälkeen. Tavaramerkki voisi siis tulla erottamiskykyiseksi rekisteröintimenettelyn aikana. Jos asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdassa sallittaisiin näyttö rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeisen käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä, tätä samaa päätelmää olisi sovellettava myös mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohtaan.

27 Valittaja katsoo tämän jälkeen, että perusteltua luottamusta, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vedonnut valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan tarkastelun yhteydessä, olisi rajoitettava siitä syystä, että virheellisesti rekisteröidyn tavaramerkin haltija on täysin tietoinen rekisteröintinsä hauraudesta.

28 Valittaja on sitä mieltä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan kirjaimellinen tulkinta, jonka mukaan ilmaisulla ”rekisteröintiä haetaan” tarkoitetaan yksinomaan rekisteröintihakemuksen jättämishetkeä, ei ole hyödyllinen, koska siinä ei oteta

huomioon kaikkia seikkoja, jotka voivat tapahtua myöhemmin, kuten tavaroita ja palveluja koskevan luettelon muuttaminen tai tämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen peruuttaminen.

29 Valittaja yrittää vielä hyödyntää asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohtaa siltä osin kuin se on täysin yhteensopiva tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi huomioon otettavaa päivää koskevan valittajan näkemyksen kanssa. Jos ratkaiseva päivämäärä olisi päivä, jona SMHV lausuu erottamiskyvystä, voitaisiin siis myöntää mainitun 9 artiklan 3 kohdan mukainen ”kohtuullinen korvaus – – yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä toimista” vain, kun kyseessä on todellakin erottamiskykyinen tavaramerkki.

30 Lopuksi valittaja vetoaa oikeuskäytännön mukaiseen periaatteeseen, jonka nojalla olisi otettava huomioon keskeiset seikat, jotka ovat tapahtuneet kyseessä olevan oikeudenkäynnin vireille tulon jälkeen. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin on sen mukaan ottanut huomioon tosiseikat, jotka ovat tapahtuneet tavaramerkkioikeuden saamista koskevan hakemuksen tekemisen ja tätä tointa koskevan päätöksen julistamisen välillä (asia C-145/05, Levi Strauss, tuomio 27.4.2006, Kok., s. I-3703, 37 kohta).

31 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että on otettava huomioon seikat, jotka ovat tapahtuneet väitteen esittämisen jälkeen, aina siihen päivään asti, jona päätös väitteestä tehdään (asia T-191/04, MIP Metro v. SMHV – Tesco Stores (METRO), tuomio 13.9.2006, Kok., s. II-2855, 46 kohta).

32 SMHV katsoo sitä vastoin, että riidanalaisessa päätöksessä sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa oikein.

33 Yhtäältä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan kirjaimellinen tulkinta ja erityisesti ilmaisu ”rekisteröintiä haetaan” vahvistaa tulkinnan, jonka mukaan tavaramerkin on saavutettava vaadittu erottamiskyvyn aste ennen rekisteröintihakemuksen jättämispäivää.

34 Toisaalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan teleologinen tulkinta ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden ”järjestelmän johdonmukaisuuden” suhteen estää sen, että hyväksytään näyttö tavaramerkin erottamiskyvystä tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen; tämä sisältää riskin siitä, että laajennetaan keinotekoisesti tavaramerkin haltijan yksinoikeutta ja kannustetaan hakijoita jättämään mahdollisimman nopeasti hakemuksensa tavaramerkeille, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, jolloin tavoitteena on ainoastaan saada etuoikeuspäivä kyseessä olevien merkkien suojaamiseksi.

35 Vaikka asetuksella N:o 40/94 käyttöön otettu suojajärjestelmä salliikin tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla poikkeuksen periaatteesta, jonka mukaan ainoastaan kyseessä olevan asetuksen vaatimusten mukaisia merkkejä voidaan suojata yhteisön tavaramerkkeinä, tämä johtuu merkin käytöstä jo ennen suoja-ajan alkamista.

36 Perustellun luottamuksen väitetystä hauraudesta SMHV katsoo, että valittajan väite on perusteeton, koska sillä ei enää voi olla perusteltua luottamusta siihen, että sen tavaramerkki rekisteröidään. SMHV:n mukaan on niin, että jos kaikki tavaramerkin hakijat olisivat tietoisia hakemuksensa hauraudesta, niiden olisi katsottava olevan vilpillisessä mielessä ja asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty poikkeus menettäisi sisältönsä. Ilmaisu ”perusteltu luottamus” olisi ymmärrettävä niin, että tavaramerkin rekisteröinnillä luodaan laillinen olettama merkin haltijan yksinoikeuden pätevyydestä.

37 SMHV väittää vielä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta ja 51 artiklan 2 kohta ovat aineellisesti ja oikeudellisesti niin erilaisia, ettei voida tehdä analogisia päätelmiä. Tämä pätee sitäkin suuremmalla syyllä, koska näitä säännöksiä on tulkittava suppeasti, koska ne ovat poikkeuksia periaatteesta evätä rekisteröinti merkiltä, johon liittyy ehdoton hylkäämisperuste. Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohdan olemassaolo itsessään osoittaa, että yhteisöjen lainsäätäjä on halunnut antaa merkityksen rekisteröinnin jälkeen syntyneelle erottamiskyvylle ainoastaan tässä erityistapauksessa.

38 Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdasta, joka koskee korvauksia, joita voidaan vaatia tavaramerkin julkaisemispäivästä lähtien, SMHV on sitä mieltä, että tämä säännös ei vaikuta millään tavoin haltijalle sen rekisteröinnin etuoikeuspäivän nojalla annettuihin oikeuksiin.

39 SMHV väittää, että valittajan päätelmät sisältävät joka tapauksessa riskin siitä, että loukataan prosessiekonomian ja oikeusvarmuuden periaatteita, koska hakijoilla olisi näin houkutus hakea järjestelmällisesti pidennystä hakemuksilleen, mikä johtaisi tutkintamenettelyn keston pidennykseen ja hallinnollisten kulujen kasvuun, sekä lisääntyneeseen riskiin siitä, että kolmannet jättävät hakemuksia, jotka koskevat samanlaisia merkkejä kuin ne, joiden osalta rekisteröintimenettely on vireillä.

40 Lopuksi niiden tuomioiden osalta, joita valittaja on siteerannut, SMHV täsmentää, että kyseessä ovat asiat, jotka koskevat tarvetta pysyttää aikaisemman oikeuden pätevyys sellaisten syiden perusteella, jotka ovat tulleet esiin tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen, joten niistä ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä nyt esillä olevan asian suhteen.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

41 Jotta voidaan lausua valittajan valituksessa esittämistä perusteista, on palautettava mieliin, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan ”1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan”.

42 Tämän säännöksen sanamuodosta ja erityisesti verbien käyttämisestä menneessä aikamuodossa ilmaisussa ”tavaramerkki – – on käytössä tullut” siis johtuu, että tavaramerkin on täytynyt jo rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä olla tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

43 On korostettava, että tätä ranskankielistä kieliversiota koskevaa toteamusta tukevat muut eri kieliversiot, kuten englannin-, saksan-, italian- ja hollanninkieliset kieliversiot.

44 Alaa koskevan lainsäädännön kehitys heijastaa selvästi sitä, että yhteisöjen lainsäätäjän tarkoituksena on ollut myöntää yhteisön tavaramerkkiin perustuva suoja ainoastaan tavaramerkeille, jotka ovat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi ennen rekisteröintihakemusta.

45 Tältä osin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta on lähtökohtaisesti samanlainen kuin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohta; tämä direktiivi on kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä

22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25) (jäljempänä direktiivi 89/104), joka tuli voimaan 28.11.2008.

46 Direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”

47 Tältä osin direktiivin 89/104 neljännessä perustelukappaleessa todetaan, että tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien suojaamista, mutta direktiivissä otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

48 Kuitenkin siltä osin kuin yhteisön oikeudessa ei enää säädetä asetuksen N:o 40/94, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön yhteisön tavaramerkkien järjestelmä, voimaantulon jälkeen jäsenvaltioiden mahdollisuudesta soveltaa tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa tavaramerkkeihin, jotka ovat tulleet erottamiskykyisiksi rekisteröintihakemuksen tai rekisteröinnin jälkeen, on pääteltävä, että yhteisöjen lainsäätäjän tarkoituksena oli rajoittaa tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukainen tavaramerkkien suoja ainoastaan tavaramerkkeihin, jotka ovat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi ennen rekisteröintihakemusta.

49 Sekä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan että direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen kirjaimellisen tulkinnan perusteella on siis mahdollista päätellä, että tavaramerkin on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

50 Siltä osin kuin valittaja yrittää kyseenalaistaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan kirjaimellisen tulkinnan väittämällä, että se ei mahdollista sellaisten seikkojen huomioon ottamista, joita voi esiintyä rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeen, riittää, kun todetaan, että sen perustelut eivät osoita, miltä osin tavaraluettelon muutos tai rekisteröintihakemuksen peruuttaminen voisi vaikuttaa tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin päivämäärään. Tämä väite on näin ollen hylättävä.

51 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti todennut valituksenalaisen tuomion 77 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tällainen kirjaimellinen tulkinta on ainoa, joka on yhteensoveltuva yhteisön tavaramerkin ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden järjestelmän johdonmukaisuuden kanssa; tämän järjestelmän mukaan rekisteröintihakemuksen jättämispäivä määrittää tavaramerkin etuoikeuden suhteessa toiseen.

52 Lisäksi tavaramerkki, joka ei ole rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä erottamiskykyinen, voisi olla väitemenettelyssä tai mitättömyysvaatimuksen yhteydessä perustana suhteelliseen hylkäysperusteeseen vetoamiselle sellaista toista tavaramerkkiä vastaan, jonka hakemispäivä on ensimmäisen tavaramerkin hakemispäivää myöhäisempi. Tällainen tilanne olisi vieläkin mahdottomampi hyväksyä, jos sen hakemispäivänä toinen tavaramerkki jo on erottamiskykyinen, kun taas ensimmäinen ei olisi vielä käytössä tullut sellaiseksi.

53 Tältä osin valittajan väitettä, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa ja jonka mukaan tässä artiklassa sallittaisiin näyttö rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeisestä käytöstä, ei voida hyväksyä.

54 Yhtäältä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa on poikkeuksena mainitun 51 artiklan 1 kohdassa säädetyistä ehdottomista mitättömyysperusteista tulkittava suppeasti, eikä se siis voi olla perustana analogiselle päätelmälle mainitun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan tulkinnassa.

55 Toisaalta on palautettava mieliin, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti valituksenalaisen tuomion 78 kohdassa tehnyt, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohta perustuu tavaramerkin haltijan perusteltuun luottamukseen tavaramerkin rekisteröinnissä ja että tämän perustellun luottamuksen perusteella tavaramerkin haltija on voinut tehdä investointeja rekisteröinnin jälkeisenä aikana. On kuitenkin todettava, että rekisteröintihakemusta tehtäessä ei voida vedota tällaiseen perusteltuun luottamukseen tavaramerkin rekisteröinnissä.

56 Tässä asiayhteydessä valittajan väite siitä, että oikeudellisen virheen perusteella rekisteröidyn tavaramerkin haltijan perusteltua luottamusta on rajoitettava sen tietoisuuden vuoksi, joka tällä on oltava tavaramerkin rekisteröinnin hauraudesta, ei ole vakuuttava. Jos jokaisen virheellisesti rekisteröidyn tavaramerkin haltijan olisi katsottava olleen vilpillisessä mielessä, asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka mukaan hakijan vilpillinen mieli on ehdoton mitättömyysperuste, olisi sovellettava kaikissa virheellisesti rekisteröityjen tavaramerkkien tapauksessa niin, että mainitun artiklan 2 kohta menettäisi tarkoituksensa.

57 Siltä osin kuin valittaja väittää, että tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi hylkäämisperusteiden tarkastelupäivänä on täysin yhdenmukaista asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdan tekstin kanssa, riittää, kun todetaan, että sen lisäksi, että kyseisen artikla on myös sopusoinnussa sen tulkinnan kanssa, jonka mukaan tavaramerkin on oltava tullut erottamiskykyiseksi ennen rekisteröintihakemusta, se koskee korvauksia, jotka voidaan määrätä kolmansille tavaramerkin julkaisemisen jälkeisistä mutta sen rekisteröintiä edeltävistä toimista. Valittaja ei kuitenkaan osoita, miltä osin kysymys yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutusten voimassaolosta kolmansiin nähden voisi vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyä rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä koskevaan kysymykseen.

58 Niistä tuomioista, joihin valittaja vetoaa näkemyksensä tueksi, on huomautettava, että yhtäältä edellä mainitussa asiassa Levi Strauss annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin lausui tavaramerkin haltijan menettelyn seurauksista säännönmukaisesti hankitun tavaramerkin suojan ulottuvuuteen ja toisaalta edellä mainitussa asiassa MIP Metro vastaan SMHV – Tesco Stores (METRO) annetussa tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että on otettava huomioon väitteen esittämisen ja tästä tehdyn päätöksen välisenä aikana tapahtuneet olosuhteiden muutokset.

59 On kuitenkin todettava, että nämä tuomiot eivät ole merkityksellisiä nyt esillä olevassa asiassa esiin tulleen oikeudellisen kysymyksen ratkaisemiseksi; tämä kysymys koskee rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä erottamiskyvytöntä tavaramerkkiä.

60 Edellä todettujen seikkojen perusteella on pääteltävä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut, että kyseessä olevan tavaramerkin on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä.

61 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista koskeva ainoa valitusperuste ei ole perusteltu, joten valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

62 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista ja Imagination Technologies on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Valitus hylätään.**

2) **Imagination Technologies Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset