DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 11 juni 2009 *

I mål C-542/07 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i domstolens stadga, som ingavs den 30 november 2007,

Imagination Technologies Ltd, med säte i Kings Langley, Hertfordshire (Förenade kungariket), företrätt av M. Edenborough, barrister, med fullmakt från P. Brownlow och N. Jenkins, solicitors,

sökande,

i vilket den andra parten är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Ilešič samt domarna A. Tizzano och J.-J. Kasel (referent),

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 12 februari 2009,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Imagination Technologies Ltd (nedan kallat Imagination Technologies) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt den 20 september 2007 i mål T-461/04, Imagination Technologies mot harmoniseringsbyrån (PURE DIGITAL) (nedan kallad den överklagade domen). I denna dom ogillade förstainstansrätten klagandens talan om ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnds beslut av den 16 september 2004 om att avslå begäran om registrering av ordmärket PURE DIGITAL som gemenskapsvarumärke (nedan kallat det omtvistade beslutet) med motiveringen att varumärket i fråga ”är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga”, i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om

gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), och att artikel 7.3 inte är tillämplig med hänsyn till ingiven bevisning.

Tillämpliga bestämmelser

2 Förordning nr 40/94 har upphävts genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version) (EUT L 78, s. 1), vilken trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till den tidpunkt som förevarande mål rör ska det emellertid fortfarande avgöras med tillämpning av förordning nr 40/94.

3 I artikel 7.1 i förordning nr 40/94 anges att följande inte får registreras:

”…

b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.

c) Varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.

…”

4 Enligt artikel 7.3 ska ”punkterna1 b), c) och d) … inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering”.

5 Artikel 9.3 i förordning nr 40/94 har följande lydelse:

”3. De rättigheter som är knutna till gemenskapsvarumärket skall gälla i förhållande till tredje man från dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering. Skälig ersättning får emellertid krävas beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, om handlingen efter offentliggörandet av registrering av varumärket skulle vara förbjuden på grund av detta offentliggörande. Den domstol vid vilken talan har anhängiggjorts får inte avgöra målet förrän registreringen har offentliggjorts.”

6 I punkterna 1 och 2 i artikel 51 i nämnda förordning, vilken har rubriken ”Absoluta ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande:

”1. … ett gemenskapsvarumärke [ska] förklaras ogiltigt

…

b) om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.

2. Om gemenskapsvarumärket har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7.1 b), c) eller d), får det ändå inte förklaras ogiltigt om det, som ett resultat av dess användning, har uppnått särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat."

Bakgrund till tvisten

7 Imagination Technologies ingav den 1 oktober 2001 en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån, i enlighet med förordning nr 40/94.

8 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet PURE DIGITAL. De varor och tjänster som registreringsansökan avser omfattas av klasserna 9 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:

— Klass 9: "Elektriska och elektroniska apparater för användning med multimediala underhållningssystem; installationsapparater för mottagning, inspelning och återgivning av ljud, video och digital information; digitala videoadapters och interaktiva videoadapters för användning med datorer, videoapparater; maskinvara,

programvara för användning med multimedie- och grafiktillämpningar; högtalare, förstärkare, avkodare, dvd-system och digitala radiosystem; fickdatorer och kommunikationsanordningar; kort, ljudkort, insticksmoduler, band, skivor, kassetter och andra databärare som används för att lagra data, ljud och bilder; underhållningssystem i bilar, närmare bestämt, navigationssystem, bilradioapparater eller system för återgivning av bild på varje form av displaysystem i en bil; delar och tillbehör och elektroniska komponenter för samtliga ovannämnda varor."

— Klass 38: "Telekommunikation av information, datorprogram och dator- och videospel och program; tjänster avseende elektronisk post; upplåtande av telekommunikationsåtkomst till databaser och till Internet."

9 Harmoniseringsbyråns granskare avslog registreringsansökan den 12 december 2003 med motiveringen att varumärket i fråga var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94. Granskaren förklarade dessutom att artikel 7.3 inte var tillämplig med hänsyn till den bevisning som ingetts av Imagination Technologies.

10 Den 29 januari 2004 överklagade Imagination Technologies detta beslut till harmoniseringsbyrån. Andra överklagandenämnden avslog överklagandet genom det omtvistade beslutet och fastställde således att d et sökta varumärket inte ska registreras.

Förfarandet vid förstainstansrätten och den överklagade domen

11 Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 1 december 2004 väckte Imagination Technologies talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet.

12 Klaganden anförde följande tre grunder till stöd för sin talan:

— Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 40/94 genom att överklagandenämnden felaktigt har ansett att kännetecknet saknar inneboende särskiljningsförmåga.

— Åsidosättande av artikel 38.2 i förordning nr 40/94 genom att överklagandenämnden inte har beaktat möjligheten att begära förklaring om avstående enligt denna bestämmelse.

— Åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 genom att överklagandenämnden borde ha förklarat att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av sökandens användning av detsamma.

13 Förstainstansrätten förklarade först att de två första grunderna saknar stöd. Den tog därefter ställning till argumenten rörande artikel 7.3 i förordning nr 40/94, bland annat argumentet att harmoniseringsbyrån inte har beaktat bevisningen om användning med hänvisning till att denna rör tiden efter det att registreringsansökan ingavs.

14 Förstainstansrätten hänvisade i punkt 77 i den överklagade domen till sin fasta rättspraxis (se förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY), REG 2002, s. II-5301, punkt 36, av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkterna 71 och 72, och av den 15 december 2005 i mål T-262/04, BIC mot harmoniseringsbyrån (formen på en cigarettändare med stift), REG 2005, s. II-5959, punkt 66) och förklarade att ett varumärke måste ha förvärvat sin särskiljningsförmåga till följd av användning innan registreringsansökan för detta varumärke inges.

15 Enligt förstainstansrätten är detta den enda tolkning som är förenlig med det inre sammanhanget för systemet med absoluta och relativa registreringshinder för gemenskapsvarumärken. Detta sammanhang kräver att ansökningsdagen är avgörande för vilken prioritet ett varumärke ska ha i förhållande till ett annat varumärke. Denna tolkning gör det även möjligt att undvika att den som har ansökt om registrering av ett varumärke kan dra otillbörlig nytta av att registreringsförfarandet eventuellt drar ut på tiden för att bevisa att dennes varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning efter det att ansökan ingavs.

16 Förstainstansrätten avfärdade vidare, i punkt 78 i den överklagade domen, klagandens argument angående artikel 51.2 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten förklarade att denna bestämmelse har sin grund i att innehavaren av varumärket kan ha berättigade förväntningar och ha gjort investeringar under tiden efter registreringen, medan det däremot inte kan uppstå några berättigade förväntningar genom en registreringsansökan. Det saknades således anledning att beakta eventuell användning av varumärket efter det att registreringsansökan hade ingetts.

17 Förstainstansrätten förklarade slutligen, i punkt 79 i den överklagade domen, att bevisningen avseende tiden efter det att ansökan hade ingetts inte gav grund för att dra

slutsatser om användningen av varumärket fram till ansökan (se analogt domstolens beslut av den 27 januari 2004 i mål C-259/02, La Mer Technology, REG 2004, s. I-1159, punkt 31, och av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8993, punkt 41).

18 Förstainstansrätten fann således att även den tredje grunden saknade stöd.

19 Förstainstansrätten ogillade således talan i dess helhet.

Förfarandet vid domstolen

20 Klaganden har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen och

— fastställa att denne har rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i förevarande mål och i målet vid förstainstansrätten.

21 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska

— ogilla överklagandet i dess helhet och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

Parternas argument

22 Imagination Technologies har till stöd för överklagandet anfört en enda grund, vilken går ut på att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 7.3 i förordning nr 40/94, i den del som denna har ansett att det varumärke som ansökan om registrering rör måste ha förvärvat sin särskiljningsförmåga innan ansökan inges.

23 Imagination Technologies anser att den särskiljningsförmåga som krävs inte nödvändigtvis måste ha förvärvats innan registreringsansökan ingavs, utan även kan förvärvas under registreringsförfarandet fram till dess att ett beslut angående särskiljningsförmågan fattas, det vill säga fram till dess att harmoniseringsbyrån avgör huruvida det föreligger absoluta registreringshinder vad avser varumärket.

24 Imagination Technologies anser för det första att redan ”det inre sammanhanget för systemet” med absoluta och relativa registreringshinder, som förstainstansrätten har hänvisat till i punkt 77 i den överklagade domen, tillåter att det uppstår en situation som kan jämställas med den som klagandens tolkning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 medför.

25 Klaganden menar att artikel 51.2 i förordning nr 40/94 föreskriver att när det första varumärket har registrerats i strid med artikel 7.1 b, c eller d i denna förordning, kan denna registrering inte längre ifrågasättas, om detta varumärke under mellantiden har förvärvat särskiljningsförmåga. Denna första registrering utgör således hinder mot att en registreringsansökan senare inges, trots att det första varumärket saknade särskiljningsförmåga när den andra registreringsansökan ingavs.

26 När det rör sig om artikel 51.2 i förordning nr 40/94 kan bedömningen angående varumärkets särskiljningsförmåga således göras efter registreringen. Enligt klaganden krävs däremot inte att även användningen måste ha ägt rum efter denna registrering. Varumärket kan således förvärva särskiljningsförmåga under registreringsförfarandet. Eftersom det enligt artikel 51.2 i förordning nr 40/94 är tillåtet med bevisning som rör det faktum att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning efter det att registreringsansökan ingavs, bör samma resonemang tillämpas vad avser artikel 7.3 i nämnda förordning.

27 Klaganden anser vidare att man vad gäller berättigade förväntningar, som förstainstansrätten har tagit upp punkt 78 i den överklagade domen som ett led i sin analys av artikel 51.2 i förordning nr 40/94, måste beakta att innehavaren av ett varumärke som felaktigt har registrerats är fullt medveten om att registreringen inte är säker.

28 Klaganden menar dessutom att det är meningslöst att bokstavstolka artikel 7.3 i förordning nr 40/94 så, att uttrycket ”för vilka det ansöks om registrering” endast avser tidpunkten då registreringsansökan inges. En sådan tolkning tar inte hänsyn till den

utveckling som kan komma att ske, exempelvis genom ändringar i förteckningen över varor och tjänster eller genom att registreringsansökan dras tillbaka.

29 Klaganden hävdar dessutom att artikel 9.3 i förordning nr 40/94 är av betydelse och att denna bestämmelse ger stöd för klagandens ståndpunkt vad avser vilken dag som man ska utgå ifrån vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga. Om den avgörande dagen var den dag då harmoniseringsbyrån tar ställning till särskiljningsförmågan, skulle det nämligen endast vara möjligt att med stöd av nämnda artikel 9.3 bevilja ”[s]kälig ersättning … beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke” i det fall då det rör sig om ett varumärke som verkligen har särskiljningsförmåga.

30 Klaganden har slutligen gjort gällande att det finns en princip i rättspraxis som innebär att hänsyn ska tas till relevanta omständigheter som har inträffat efter det att domstolsförfarandet inleddes. Domstolen har på detta sätt, vad gäller varumärkesintrång, beaktat omständigheter som har inträffat efter det att ansökan ingavs fram till dess att målet avgjordes (dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 37).

31 Förstainstansrätten har dessutom förklarat att hänsyn ska tas till omständigheter som har inträffat från det att en invändning framställdes till dess att beslutet fattades (förstainstansrättens dom av den 13 september 2006 i mål T-191/04, MIP Metro mot harmoniseringsbyrån-Tesco Stores (METRO), REG 2006, s. II-2855, punkt 46).

32 Harmoniseringsbyrån hävdar däremot att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har tillämpats korrekt i det omtvistade beslutet.

33 En bokstavstolkning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 och särskilt uttrycket ”för vilka det ansöks om registrering” ger stöd för tolkningen att varumärket måste ha förvärvat nödvändig särskiljningsförmåga innan registreringsansökan inges.

34 En teleologisk tolkning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, i vilken man utgår ifrån ”det inre sammanhanget för systemet” med absoluta och relativa registreringshinder, lämnar inte utrymme för att godta bevisning om varumärkets särskiljningsförmåga efter det att registreringsansökan har ingetts. Klagandens tolkning riskerar att leda till att varumärkesinnehavarens ensamrätt utvidgas på ett konstlat sätt och uppmuntra sökande att snabbt ansöka om registrering av varumärken som saknar särskiljningsförmåga, i det enda syftet att kunna tillgodoräkna sig ett prioritetsgivande datum vad avser skyddet för tecknen i fråga.

35 Det skyddssystem som har införts genom förordning nr 40/94 innehåller förvisso enligt artikel 7.3 i samma förordning ett undantag från principen att endast tecken som uppfyller de krav som uppställs i denna rättsakt ska skyddas som gemenskapsvarumärken. Detta undantag är dock knutet till hur tecknet redan har använts fram till dess att skyddsperioden började.

36 Vad avser påståendet att de berättigade förväntningarna är svaga anser harmoniseringsbyrån att klagandens argument saknar stöd, eftersom denne i så fall inte heller kan få några berättigade förväntningar genom en registrering av dennes varumärke. Harmoniseringsbyrån menar att om alla som ansöker om registrering av ett varumärke är medvetna om att deras ansökningar har svagt stöd, ska de anses ha agerat i ond tro, varvid undantaget i artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 förlorar sitt ändamål. Uttrycket ”berättigade förväntningar” ska istället tolkas så, att det uppstår en juridisk presumtion att innehavarens ensamrätt är giltig genom att denne får sitt varumärke registrerat.

37 Harmoniseringsbyrån har vidare gjort gällande att artiklarna 7.3 och 51.2 i förordning nr 40/94 är så olika i materiellt och juridiskt hänseende att det inte är möjligt att föra analogiresonemang. Detta gäller än mer eftersom dessa bestämmelser utgör undantag från principen att ett tecken inte ska registreras, om det föreligger ett absolut registreringshinder, och sådana undantag ska tolkas restriktivt. Redan existensen av artikel 51.2 i förordning nr 40/94 visar för övrigt att gemenskapslagstiftaren endast har velat att särskiljningsförmåga som har förvärvats efter registrering ska beaktas i detta enda fall.

38 Vad gäller artikel 9.3 i förordning nr 40/94, som rör skadestånd och ersättning som kan krävas efter offentliggörandet av registreringen av varumärket, anser harmoniseringsbyrån att denna bestämmelse inte på något sätt påverkar de rättigheter som innehavaren får av det prioritetsgivande datum som följer av registreringen.

39 Harmoniseringsbyrån hävdar att i vilket fall som helst skulle klagandens resonemang, om det omsattes i praktiken, medföra en risk för att principerna om processekonomi och rättssäkerhet åsidosattes genom att sökandena lockades att systematiskt begära förlängningar av sina ansökningar, vilket skulle leda till att granskningsförfarandet drog ut på tiden och att de administrativa kostnaderna ökade samt en ökad risk för att tredje man skulle komma att inge ansökningar för tecken som är identiska med dem som rör ett pågående registreringsförfarande.

40 Harmoniseringsbyrån har slutligen anmärkt att de domar som klaganden har åberopat rör mål som har handlat om nödvändigheten av att bevara giltigheten för en äldre rättighet på grund av omständigheter som har inträffat efter det att varumärket registrerades, varför de saknar relevans för förevarande mål.

Domstolens bedömning

41 Vad avser klagandens grund för överklagandet ska det erinras om att det i artikel 7.3 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ”[p]unkterna 1 b), c) och d) [inte ska] tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering”.

42 Det framgår redan av ordalydelsen av denna bestämmelse, och särskilt av omständigheten att perfekt används i uttrycken ”varumärket … har uppnått” [la marque a acquis] och ”till följd av dess användning” [après l’usage qui en a été fait], att varumärket måste ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av tidigare användning redan innan registreringsansökan inges.

43 Detta konstaterande rörande den franska versionen stöds av en undersökning av flera andra språkversioner, däribland den engelska, den tyska, den italienska och den nederländska versionen.

44 Utvecklingen på rättsområdet visar för övrigt tydligt att gemenskapslagstiftarens avsikt har varit att endast ge skydd i form av ett gemenskapsvarumärke för varumärken som har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning innan registreringsansökan ingavs.

45 Artikel 7.3 i förordning nr 40/94 har nämligen i huvudsak samma ordalydelse som artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vilken har upphävts genom Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilken trädde i kraft den 28 november 2008.

46 Artikel 3.3 i direktiv 89/104 har följande lydelse:

”Ett varumärke skall inte … ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan eller tidpunkten för registreringen.”

47 I fjärde skälet i direktiv 89/104 preciseras att direktivet inte fråntar medlemsstaterna deras rätt att fortsätta att skydda sådana varumärken som har förvärvats till följd av användning, utan endast behandlar dem med avseende på förhållandet mellan dem och sådana varumärken som har förvärvats genom registrering.

48 Syftet med förordning nr 40/94 är att det ska inrättas ett gemenskapssystem för varumärken. Förordning nr 40/94 innebar att gemenskapsrätten inte längre gav medlemsstaterna möjlighet att tillämpa artikel 7.3 i förordningen på varumärken som har förvärvat särskiljningsförmåga efter det att registreringsansökan ingavs eller efter registreringen. Detta visar att gemenskapslagstiftaren hade för avsikt att begränsa skyddet för varumärken enligt artikel 7.3 i förordningen till att endast avse varumärken som har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning innan registreringsansökan ingavs.

49 En bokstavstolkning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 respektive artikel 3.3 första meningen i direktiv 89/104 ger vid handen att särskiljningsförmågan måste ha förvärvats till följd av användning av varumärket innan registreringsansökan ingavs.

50 I den del som klaganden har ifrågasatt bokstavstolkningen av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 genom att hävda att en sådan tolkning inte gör det möjligt att beakta omständigheter som inträffar efter det att registreringsansökan har ingetts, räcker det att anmärka att klaganden i sin argumentation inte har förklarat på vilket sätt ändringar i förteckningen över varor och tjänster eller att registreringsansökan dras tillbaka kan vara av betydelse för vid vilken tidpunkt varumärkets särskiljningsförmåga ska bedömas. Överklagandet kan således inte bifallas med stöd av detta argument.

51 Såsom förstainstansrätten korrekt har ansett i punkt 77 i den överklagade domen är en sådan bokstavstolkning av artikel 7.3 i förordning nr 40/94 den enda tolkning som är förenlig med det inre sammanhanget för systemet med absoluta och relativa registreringshinder för gemenskapsvarumärken. Detta sammanhang kräver att ansökningsdagen är avgörande för vilken prioritet ett varumärke ska ha i förhållande till ett annat varumärke.

52 Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga när registreringsansökan inges skulle dessutom kunna åberopas i ett invändnings- eller ogiltighetsförfarande som ett registreringshinder gentemot ett annat varumärke för vilket ansökan har ingetts efter ansökningsdagen för det första varumärket. En sådan situation är än mer oacceptabel när det andra varumärket redan har en särskiljningsförmåga när dess registreringsansökan inges och det första varumärket då ännu inte har uppnått en särskiljningsförmåga till följd av användning.

53 Klagandens argument att artikel 51.2 i förordning nr 40/94 redan tillåter bevisning om användning efter det att registreringsansökan har ingetts saknar således stöd.

54 Genom artikel 51.2 i förordning nr 40/94 har det inrättats ett undantag från de absoluta ogiltighetsgrunderna i artikel 51.1. Ett sådant undantag ska tolkas restriktivt och kan således inte utgöra grund för en analog tolkning av artikel 7.3 i samma förordning.

55 Såsom förstainstansrätten korrekt har påpekat i punkt 78 i den överklagade domen motiveras artikel 51.2 i förordning nr 40/94 dessutom av att varumärkesinnehavaren har berättigade förväntningar till följd av att varumärket har registrerats, och det är på grund av dessa berättigade förväntningar som varumärkesinnehavaren har gjort investeringar efter registreringen. Sådana berättigade förväntningar till följd av att varumärket har registrerats kan emellertid inte uppstå genom att en registreringsansökan inges.

56 Klagandens påstående att en varumärkesinnehavare vars varumärke felaktigt har registrerats har svaga berättigade förväntningar, eftersom denne är medveten om att registreringen av varumärket är osäker, är inte övertygande. Om varje innehavare av ett felaktigt registrerat varumärke skulle anses vara i ond tro, måste artikel 51.1 b i förordning nr 40/94, enligt vilken ond tro hos den som har ansökt om registrering utgör en absolut ogiltighetsgrund, tillämpas i samtliga fall då ett varumärke har registrerats av misstag, vilket innebär att artikel 51.2 blir meningslös.

57 Klaganden har påstått att det ligger helt i linje med artikel 9.3 i förordning nr 40/94 att bedöma varumärkets särskiljningsförmåga den dag som skälen för avslaget överprövas. Domstolen finner det härvid tillräckligt att anmärka att denna artikel dels ligger i linje med tolkningen att särskiljningsförmågan måste ha förvärvats innan registreringsansökan inges, dels rör den ersättning som tredje man kan förpliktas att betala vad avser omständigheter som har inträffat efter det att registreringsansökan offentliggjordes men innan varumärket registrerades. Klaganden har emellertid inte visat vad frågan om de rättigheter som ett gemenskapsvarumärke ger mot tredje man har för betydelse för frågan huruvida varumärkets särskiljningsförmåga ska bedömas utifrån hur denna såg ut när registreringsansökan ingavs.

58 Vad avser de domar som klaganden har åberopat till stöd för sitt påstående ska det anmärkas att domstolen i sin dom i det ovannämnda målet Levi Strauss tog ställning till vilka konsekvenser som följer av innehavarens beteende vad avser omfattningen av skyddet för ett vederbörligen registrerat varumärke och anmärkas att förstainstansrätten i sin dom i det ovannämnda målet MIP Metro mot harmoniseringsbyrån-Tesco Stores (METRO) har förklarat att omständigheter som förändras från det att invändningen inges till dess att invändningsenheten fattar sitt beslut ska beaktas.

59 Dessa domar saknar emellertid betydelse för förevarande mål, som rör en registreringsansökan som avser ett varumärke som saknade särskiljningsförmåga när ansökan ingavs.

60 Domstolen anser därför att förstainstansrätten gjorde rätt när den förklarade att varumärket i fråga måste ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning innan registreringsansökan inges.

61 Överklagandet kan således inte bifallas med stöd av den enda grunden, som rör åsidosättande av artikel 7.3 i förordning nr 40/94, varför överklagandet ska ogillas.

Rättegångskostnader

62 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 118, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att Imagination Technologies ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Imagination Technologies har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Imagination Technologies Ltd förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter