EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

11. juuni 2009 *

Kohtuasjas C-542/07 P,

mille ese on Euroopa Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 30. novembril 2007 esitatud apellatsioonkaebus

Imagination Technologies Ltd, asukoht Kings Langley, Hertfordshire (Ühendkuningriik), esindaja: *barrister* M. Edenborough, keda volitasid *solicitor* P. Brownlow ja *solicitor* N. Jenkins,

apellatsioonkaebuse esitaja,

teine menetluspool on:

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: D. Botis,

kostja Esimese Astme Kohtus

* Kohtumenetluse keel: inglise.

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja esimees M. Ilešič, kohtunikud A. Tizzano ja J.-J. Kasel (ettekandja),

kohtujurist: Y. Bot,
kohtusekretär: vanemametnik M. Ferreira,

arvestades kirjalikus menetluses ja 12. veebruari 2009. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse

1 Imagination Technologies Ltd (edaspidi „Imagination Technologies") palub apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-461/04: Imagination Technologies *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (PURE DIGITAL) (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus"), millega Esimese Astme Kohus jättis rahuldamata Imagination Technologies'e hagi, milles paluti tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") teise apellatsioonikoja 16. septembri 2004. aasta otsus, millega keelduti sõnamärgi „PURE DIGITAL" registreerimisest ühenduse kaubamärgina (edaspidi „vaidlusalune otsus"), kuna asjaomane kaubamärk on kirjeldav ja sellel puudub eristusvõime nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94

ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c tähenduses ning kuna esitatud tõendite põhjal ei saa selle artikli lõiget 3 kohaldada.

Õiguslik raamistik

2 Määrus nr 40/94 tunnistati kehtetuks nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 78, lk 1), mis hakkas kehtima 13. aprillil 2009. Põhikohtuasja faktiliste asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb põhikohtuasja suhtes siiski kohaldada määrust nr 40/94.

3 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 alusel ei registreerita

„[…]

b) kaubamärke, millel puudub eristusvõime;

c) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;

[…]”.

4 Sama artikli 7 lõike 3 kohaselt „[l]õike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse.”

5 Määruse nr 40/94 artikli 9 lõige 3 sätestab:

„3. Ühenduse kaubamärgiga antud õigused jõustuvad kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil avaldatakse kaubamärgi registreerimine. Siiski võib nõuda mõistlikku kompensatsiooni küsimustes, mis kerkivad esile pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäeva ja mis oleksid pärast kaubamärgi registreerimise avaldamist kõnealuse avaldamise tõttu keelatud. Küsimusega tegelev kohus ei või teha sisulist otsust enne, kui registreerimine avaldatakse.”

6 Kõnealuse määruse artikli 51 „Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused” lõiked 1 ja 2 näevad ette:

„1. Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks […], kui:

[…]

b) taotluse esitaja tegutses kaubamärgi taotluse esitamisel pahauskselt.

2. Kui ühenduse kaubamärgi registreerimisel on rikutud artikli 7 lõike 1 punkte b, c või d, ei või seda siiski kehtetuks tunnistada, kui kaubamärk on kasutamise tagajärjel muutunud eristusvõimeliseks seoses nende kaupade või teenustega, mille jaoks see on registreeritud."

Vaidluse aluseks olevad asjaolud

7 Imagination Technologies esitas 1. oktoobril 2001 ühtlustamisametile määruse nr 40/94 alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

8 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk „PURE DIGITAL". Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 9 ja 38 ning vastavad järgmisele kirjeldusele:

– klass 9: „meelelahutussüsteemide meediakeskustes kasutatavad elektri- ja elektroonikaseadmed; heli, video ja digitaalteabe vastuvõtu, salvestamise ja taasesitamise aparaadid; digitaalvideo ja interaktiivse video arvutiadapterid, videoseadmed, multimeedia- ja graafikarakendustes kasutatav arvuti riist- ja tarkvara;

kõlarid, võimendid, dekodeerijad, DVD ja digitaalraadio süsteemid; mobiilsed taskuarvutid ja sidefunktsioonid; kaardid, helikaardid, helipead; lindid, disketid, kassetid jt andme-, heli- ja pildikandjad; sisseehitatud meelelahutussüsteemid, ka sisseehitatud navigeerimisseadmed, sisseehitatud raadiod või videomängijad, mis töötavad kõigis sisseehitatud taasesitussüsteemides; kõigi eelnimetatud kaupade osad, seadised ja elektroonilised koostisosad";

– klass 38: „arvutiteabe, -tarkvara, -mängude ja -programmide ning videoinstallatsioonide edastamine telekommunikatsiooni teel; elektroonilised sõnumiedastamise teenused, andmebaasidele ning Internetti ligipääsu võimaldamine telekommunikatsioonide teel".

9 Ühtlustamisameti kontrollija jättis 12. detsembri 2003. aasta otsusega registreerimistaotluse rahuldamata, kuna asjaomane kaubamärk on kirjeldav ja sellel puudub eristusvõime määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c tähenduses. Imagination Technologies'e esitatud tõendeid arvestades välistas kontrollija võimaluse, et kohaldamisele kuulub kõnealuse artikli lõige 3.

10 Imagination Technologies esitas 29. jaanuaril 2004 selle otsuse peale kaebuse. Ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja vaidlusaluse otsusega jäeti kaebus rahuldamata ning seega jäeti jõusse otsus keelduda taotletava kaubamärgi registreerimisest.

Esimese Astme Kohtu menetlus ja vaidlustatud kohtuotsus

11 Esimese Astme Kohtu kantseleisse 1. detsembril 2004 saabunud hagiavaldusega esitas Imagination Technologies vaidlusaluse otsuse tühistamise hagi.

12 Hageja esitas oma hagi toetuseks kolm väidet, mis põhinevad:

– esiteks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumisel, kuivõrd apellatsioonikoda leidis vääralt, et asjaomane tähis ei ole olemuslikult eristav;

– teiseks määruse nr 40/94 artikli 38 lõike 2 rikkumisel, kuivõrd apellatsioonikoda ei arvestanud võimalusega paluda selles sättes ettenähtud ainuõigusest loobumise kinnitust;

– kolmandaks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 rikkumisel, kuivõrd apellatsioonkoda oleks pidanud tunnistama, et hageja kaubamärk oli kasutamise käigus omandanud eristusvõime.

13 Pärast seda, kui Esimese Astme Kohus oli lükanud kaks esimest väidet põhjendamatuse tõttu tagasi, käsitles ta määruse nr 40/94 artikli 7 lõiget 3 puudutavate argumentide seas eelkõige argumenti, mis põhineb asjaolul, et kuna kasutamise kohta esitatud tõendid pärinevad registreerimistaotluse esitamisest hilisemast ajast, ei võtnud apellatsioonikoda neid seetõttu arvesse.

14 Kõigepealt meenutas Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 77 viidatud väljakujunenud kohtupraktikale tuginedes (vt Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, punkt 36; 13. detsembri 2004. aasta otsus kohtuasjas T-8/03: El Corte Inglés *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pucci (EMILIO PUCCI), EKL 2004, lk II-4297, punktid 71 ja 72, ning 15. detsembri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-262/04: BIC *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet (tulekiviga tulemasina kuju), EKL 2005, lk II-5959, punkt 66), et kaubamärgi eristusvõime peab olema kasutamise käigus omandatud enne selle kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist.

15 Esimese Astme Kohtu sõnul on see ainus tõlgendus, mis on kooskõlas ühenduse kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete ja suhteliste põhjuste selle süsteemi ühtsusega, mille kohaselt registreerimistaotluse esitamise kuupäev määrab kindlaks kaubamärgi prioriteedi seoses teise kaubamärgiga. See tõlgendus võimaldab vältida olukorda, kus kaubamärgitaotleja kasutab registreerimismenetluse pikkust ära selleks, et tõendada kaubamärgi eristusvõime omandamist kasutamise käigus, mis toimus pärast registreerimistaotluse esitamist.

16 Esimese Astme Kohus lükkas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 78 tagasi hageja argumendi, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 51 lõikel 2, täpsustades, et seda sätet õigustavad kaubamärgi omaniku õiguspärane ootus ning registreerimise järel tehtavad investeeringud, samas kui registreerimistaotluse esitamisega iseenesest õiguspärast ootust ei kaasne. Seetõttu ei ole kaubamärgi võimalikku registreerimistaotluse esitamisest hilisemat kasutamist vaja arvesse võtta.

17 Lõpuks sedastas Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 79, et tõendid, mis on esitatud registreerimistaotluse esitamisest hilisema kasutamise kohta,

ei anna alust järeldada, et kaubamärki registreerimistaotluse esitamise ajal kasutati (vt analoogia alusel Euroopa Kohtu 27. jaanuari 2004. aasta määrus kohtuasjas C-259/02: La Mer Technology, EKL 2004, lk I-1159, punkt 31, ja 5. oktoobri 2004. aasta määrus kohtuasjas C-192/03 P: Alcon *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2004, lk I-8993, punkt 41).

18 Seetõttu lükkas Esimese Astme Kohus ka kolmanda väite põhjendamatuse tõttu tagasi.

19 Seega jättis Esimese Astme Kohus hagi tervikuna rahuldamata.

Menetlus Euroopa Kohtus

20 Oma apellatsioonkaebuses palub apellant Euroopa Kohtul:

– tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

– mõista tema kasuks välja tema poolt käesolevas apellatsioonimenetluses ja Esimese Astme Kohtu menetluses kantud kulude hüvitis.

21 Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul:

– jätta apellatsioonkaebus tervikuna rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja apellandilt.

Apellatsioonkaebus

Poolte argumendid

22 Imagination Technologies esitab oma apellatsioonkaebuse toetuseks üheainsa väite, mis käsitleb seda, et Esimese Astme Kohus on rikkunud määruse nr 40/94 artikli 7 lõiget 3, kuivõrd viimane leidis, et taotletud kaubamärgi eristusvõime peab olema omandatud enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva.

23 Imagination Technologies on seisukohal, et nõutav eristusvõime ei pea ilmtingimata olema olemas enne registreerimistaotluse esitamist, vaid selle võib omandada ka registreerimismenetluse jooksul kuni kuupäevani, mil tehakse otsus eristusvõime olemasolu kohta, st ajani, mil ühtlustamisamet teeb otsuse selle kohta, kas absoluutsete keeldumispõhjuste esinemine takistab kaubamärgi registreerimist.

24 Imagination Technologies leiab kõigepealt, et juba kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete ja suhteliste põhjuste „süsteemi ühtsus", millele Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 77 tugineb, loob võimaluse, et tegemist on olukorraga, mis on võrreldav sellega, milleni viib määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 osas Imagination Technologies pakutud tõlgendus.

25 Apellandi sõnul ei saa juhul, kui esimene kaubamärk on registreeritud vastuolus määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktidega b, c või d, selle registreerimist nimetatud määruse artikli 51 lõike 2 alusel kahtluse alla seada, kui kõnealune kaubamärk on vahepeal omandanud eristusvõime. Nii takistab see esimene registreering hilisema registreerimistaotluse rahuldamist, hoolimata asjaolust, et esimesel kaubamärgil puudus teise registreerimistaotluse esitamise ajal eristusvõime.

26 Seega võib seoses määruse nr 40/94 artikli 51 lõikega 2 kaubamärgi eristusvõimet hinnata pärast registreerimist. Apellandi sõnul ei nõuta seevastu, et ka kasutamine oleks leidnud aset peale registreerimist. Seega võib kaubamärk omandada eristusvõime registreerimismenetluse jooksul. Kui määruse nr 40/94 artikli 51 lõige 2 võimaldab esitada tõendeid selle kohta, et kaubamärgi eristusvõime on omandatud pärast registreerimistaotluse esitamist toimunud kasutamise käigus, siis peaks sama kehtima ka kõnealuse määruse artikli 7 lõike 3 kohta.

27 Apellant leiab seejärel, et õiguspärase ootuse kaalutlust, millele Esimese Astme Kohus osutas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 78 määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 2 analüüsi osas, tuleb pidada vähem oluliseks, kuna sellise kaubamärgi omanik, mille registreerimisel tehti viga, on täiesti teadlik, et asjaomane registreering püsib nõrgal alusel.

28 Peale selle arvab apellant, et käesoleva juhul ei ole mingit tähtsust määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 grammatilisel tõlgendusel, mille kohaselt väljend „registreerimist taotletakse" hõlmab üksnes registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, kuna see ei võta

arvesse kõiki sündmusi, mis sellele esitamisele võivad järgneda, nagu kaupade ja teenuste loetelu muutmine või registreerimistaotluse tagasivõtmine.

29 Apellant soovib tugineda ka määruse nr 40/94 artikli 9 lõikele 3, kuna see vastab täielikult tema seisukohale seoses sellega, millist kuupäeva tuleb kaubamärgi eristusvõime olemasolu hindamisel aluseks võtta. Kui võimalik viimane kuupäev saab olla ühtlustamisameti poolt eristusvõime kohta tehtava otsuse kuupäev, siis võib kõnealuse artikli 9 lõike 3 alusel mõista välja „mõistlikku kompensatsiooni küsimustes, mis kerkivad esile pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamise kuupäeva" üksnes juhul, kui tegemist on tõepoolest eristava kaubamärgiga.

30 Lõpuks tugineb apellant kohtupraktikast tulenevale põhimõttele, mille kohaselt tuleb arvesse võtta neid asjakohaseid faktilisi asjaolusid, mis ilmnevad pärast kõnealuse kohtumenetluse alustamist. Nii võttis Euroopa Kohus arvesse asjaolusid, mis ilmnesid kaubamärgi rikkumise tuvastamise hagi esitamise ja selles kohtuasjas otsuse kuulutamise vahel (27. aprilli 2006. aasta otsus kohtuasjas C-145/05: Levi Strauss, EKL 2006, lk I-3703, punkt 37).

31 Lisaks on Esimese Astme Kohus sedastanud, et kuni asjaomase otsuse tegemiseni tuleb pärast vastulause esitamist aset leidnud asjaolusid arvesse võtta (Esimese Astme Kohtu 13. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T-191/04: MIP Metro *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet-Tesco Stores (METRO), EKL 2006, lk II-2855, punkt 46).

32 Ühtlustamisamet leiab vastupidi, et vaidlusaluses otsuses kohaldatakse määruse nr 40/94 artikli 7 lõiget 3 nõuetekohaselt.

33 Esiteks kinnitab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 ja eelkõige väljendi „registreerimist taotletakse" grammatiline tõlgendus arusaama, mille kohaselt kõnealune kaubamärk peab olema omandanud nõutava tasemega eristusvõime enne asjaomase registreerimistaotluse esitamise kuupäeva.

34 Teiseks keelab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 teleoloogiline tõlgendus absoluutsete ja suhteliste keeldumispõhjuste „süsteemi ühtsust" arvestades selliste tõendite arvesse võtmist, mis käsitlevad kaubamärgi eristusvõime omandamist pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva, kuna sellega võidakse kunstlikult laiendada kaubamärgi omaniku monopoli ja julgustada kaubamärgitaotlejaid esitama eristusvõimeta kaubamärkide registreerimise taotlust võimalikult kiiresti ainuüksi selleks, et saada selliste tähiste kaitseks prioriteedikuupäev.

35 Kuigi määrusega nr 40/94 kehtestatud kaitsesüsteem võimaldab asjaomase määruse artikli 7 lõike 3 alusel erandi põhimõttest, mille kohaselt saab ühenduse kaubamärgina kaitsta üksnes asjaomaste õigusnormidega kooskõlas olevaid tähiseid, siis seda üksnes põhjusel, et tähist on enne kaitse alla võtmist juba kasutatud.

36 Ühtlustamisamet leiab, et apellandi argument õiguspärane ootuse väidetava hapruse kohta ei ole põhjendatud, kuna apellandil ei saa enam olla õiguspärast ootust, et tema kaubamärk registreeritakse. Ühtlustamisamet märgib, et kui kõik kaubamärgitaotlejad oleksid teadlikud oma taotluste haprusest, käituksid nad pahauskselt ning määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktis b ette nähtud erand kaotaks oma eesmärgi. Väljendit „õiguspärane ootus" tuleb mõista nii, et kaubamärgi registreerimisega luuakse kaubamärgi omaniku monopoli kehtivuse õiguslik eeldus.

37 Ühtlustamisamet väidab veel seda, et määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 ja artikli 51 lõige 2 on reaalselt ja õiguslikult nii erinevad, et analoogiat ei saa kasutada. See on nii seda enam, et kõnealuseid sätteid kui erandit põhimõttest, et tähist, millele laieneb absoluutne keeldumispõhjus, ei registreerita, tuleb tõlgendada kitsalt. Määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 2 olemasolu näitab iseenesest, et ühenduse seadusandja soovis omistada tähtsust eristusvõimele, mis on omandatud pärast registreerimist, ainult asjaomasel juhul.

38 Mis puutub määruse nr 40/94 artikli 9 lõikesse 3, mis käsitleb kaubamärgi avaldamise kuupäevast alates nõutavat hüvitist, siis on ühtlustamisamet seisukohal, et see säte ei puuduta õigusi, mis kaubamärgi omanikul tekivad seoses registreeringu prioriteedikuupäevaga.

39 Ühtlustamisamet väidab, et igal juhul võib apellandi argumendiga nõustumine ohustada menetlusökonoomia ja õiguskindluse põhimõtteid, kuna sel juhul ahvatletaks kaubamärgitaotlejaid taotlema süstemaatiliselt taotluste käsitlemise pikendamist, mis tooks kaasa uurimismenetluse pikenemise, haldusmenetluse kulude suurenemise ja suureneva ohu, et kolmandad isikud esitavad registreerimismenetluse objektiks oleva kaubamärgiga identsete tähiste registreerimise taotluse.

40 Lõpuks täpsustab ühtlustamisamet apellandi viidatud kohtuotsuste osas, et tegemist on kohtuasjadega, mis käsitlevad varasema õiguse kehtivuse säilitamise vajadust asjaolude alusel, mis ilmnevad pärast kaubamärgi registreerimist, nii et nendest kohtuasjadest ei saa käesoleva kohtuasja suhtes järeldusi teha.

Euroopa Kohtu hinnang

41 Selleks et teha otsust apellandi poolt apellatsioonkaebuses esitatud väite kohta, tuleb meenutada määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 sätet, mille kohaselt „[l]õike 1 punkte b, c ja d ei kohaldata, kui kaubamärk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse".

42 Nii tuleneb asjaomase sätte sõnastusest ning eelkõige sellest, et väljendites „on muutunud […] eristavaks" (*la marque a acquis*) ja „kasutamise käigus" (*après l'usage qui en a été fait*) kasutatakse tegusõnu minevikuvormis, et kaubamärgil peab registreerimistaotluse esitamise ajal olema eristusvõime varasema kasutamise käigus juba omandatud.

43 Tuleb rõhutada, et seda järeldust, mis põhineb määruse prantsuskeelsel versioonil, kinnitavad teiste keeleversioonide – nagu eelkõige inglise, saksa, itaalia ja hollandi keel – uurimise tulemused.

44 Peale selle näitab kõnealuste õigusnormide areng selgesti, et ühenduse seadusandja eesmärk on olnud anda ühenduse kaubamärgi kaitse üksnes neile kaubamärkidele, mille eristusvõime on omandatud enne registreerimistaotluse esitamist.

45 Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 on sisuliselt identne nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõikega 3; asjaomane direktiiv tunnistati kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu

22. oktoobri 2008. aasta direktiiviga 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25) (edaspidi „direktiiv 89/104”), mis jõustus 28. novembril 2008.

46 Direktiivi 89/104 artikli 3 lõige 3 sätestab:

„[Kaubamärki] […] ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 punktile b, c või d, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud [eristusvõime] [Mõiste eristatavus asemel on kasutatud täpsemat vastet eristusvõime.]. Lisaks sellele võivad liikmesriigid näha ette, et seda sätet kohaldatakse siis, kui [eristusvõime] tekkis pärast registreerimistaotluse esitamise kuupäeva või pärast registreerimiskuupäeva.”

47 Direktiivi 89/104 põhjenduses 4 märgitakse selles osas, et direktiiv ei võta ära liikmesriikide õigust jätkuvalt kaitsta kasutamise käigus omandatud kaubamärke, vaid võtab neid arvesse ainult nende ja registreerimise teel omandatud kaubamärkide vahelise suhte puhul.

48 Kuna ühenduse õigus ei näe pärast määruse 40/94 jõustumist, mille eesmärk on kehtestada ühenduse kaubamärgisüsteem, liikmesriikidele enam ette võimalust kohaldada selle määruse artikli 7 lõiget 3 kaubamärkidele, mis on omandanud eristusvõime pärast registreerimistaotluse esitamist või pärast registreerimiskuupäeva, siis tuleb järeldada, et ühenduse seadusandja soovis piirata kaubamärkide kaitset kõnealuse määruse artikli 7 lõike 3 alusel ainult nende kaubamärkidega, mille eristusvõime on omandatud enne registreerimistaotluse esitamist toimunud kasutamise käigus.

49 Seega võimaldab nii määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 kui ka direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 3 esimese lause grammatiline tõlgendamine jõuda järeldusele, et eristusvõime peab kaubamärgil olema omandatud enne registreerimistaotluse esitamist toimunud kasutamise käigus.

50 Kuivõrd apellant soovib seada kahtluse alla määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 grammatilist tõlgendust väitega, et nimetatud tõlgendus ei võimalda võtta arvesse sündmusi, mis võivad ilmneda pärast registreerimistaotluse esitamist, siis piisab, kui märkida, et apellant ei ole oma argumentides selgitanud, kuidas võib kaupade loetelu muutmine või registreerimistaotluse tagasivõtmine mõjutada kuupäeva, mille seisuga tuleb kaubamärgi eristusvõimet hinnata. Järelikult tuleb asjaomane väide tagasi lükata.

51 Nagu Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 77 õigesti märkis, on määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 selline grammatiline tõlgendus ainus, mis on kooskõlas ühenduse kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsete ja suhteliste põhjuste selle süsteemi ühtsusega, mille kohaselt registreerimistaotluse esitamise kuupäev määrab kindlaks kaubamärgi prioriteedi seoses teise kaubamärgiga.

52 Peale selle väidab apellant, et registreerimistaotluse esitamise ajal eristusvõimetu kaubamärk võiks nii olla vastulausemenetluses või kehtetuks tunnistamise taotluse puhul suhtelise keeldumispõhjuse kohaldamise alus kaubamärgi vastu, mille registreerimistaotluse esitamise kuupäev on esimese kaubamärgi omast hilisem. Nimetatud olukord on veel vähem aktsepteeritav seetõttu, et teise kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise ajal on asjaomane kaubamärk juba eristusvõimeline, samas kui esimene kaubamärk ei ole veel kasutamise käigus eristusvõimeliseks muutunud.

53 Selles osas ei saa nõustuda apellandi argumendiga, mis põhineb määruse nr 40/94 artikli 51 lõikel 2 ning mille kohaselt selle lõikega tunnistatakse vastuvõetavaks tõendid selle kohta, et kaubamärki on pärast registreerimistaotluse esitamist kasutatud.

54 Esiteks tuleb määruse nr 40/94 artikli 51 lõiget 2, kuivõrd sellega kehtestatakse erand kõnealuse artikli 51 lõikega 1 reguleeritud absoluutsetest kehtetuks tunnistamise põhjustest, tõlgendada kitsalt ning seega ei saa seda artiklit analoogia alusel kasutada kõnealuse määruse artikli 7 lõike 3 tõlgendamisel.

55 Teiseks tuleb meenutada, nagu Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 78 õigesti märkis, et määruse nr 40/94 artikli 51 lõiget 2 õigustab registreerimisel põhinev kaubamärgi omaniku õiguspärane ootus ning selle õiguspärase ootuse põhjal teeb kaubamärgi omanik registreerimise järel investeeringuid. Samas tuleb märkida, et registreerimistaotluse esitamisel ei saa kaubamärgi registreerimisel põhinevale õiguspärasele ootusele tugineda.

56 Selles osas ei ole veenev apellandi väide, mille kohaselt tuleb vähem oluliseks pidada sellise kaubamärgi omaniku õiguspärast ootust, mille registreerimisel tehti viga, kuna omanik pidi teadma, et asjaomane registreering püsib hapral alusel. Kui eeldada, et iga sellise kaubamärgi omanik, mille registreerimisel tehti viga, on pahauskne, tuleb määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti b, mille põhjal on taotleja absoluutse kehtetuks tunnistamise põhjuse olemasolu korral pahauskne, kohaldada kõigi kaubamärkide suhtes, mille registreerimisel tehti viga; niisiis muutuks selle artikli lõige 2 sisutühjaks.

57 Seoses apellandi väitega, et kaubamärgi eristusvõime hindamine keeldumispõhjuste uurimise päeval on täpselt kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 9 lõike 3 sõnastusega, piisab, kui märkida, et peale selle, et nimetatud artikkel on samuti kooskõlas tõlgendusega, et eristusvõime peab olema omandatud enne registreerimistaotluse esitamist, käsitleb see artikkel hüvitist, mida võib kolmandatelt isikutelt välja mõista asjaolude tõttu, mis on ilmnenud pärast kaubamärgi taotluse avaldamist, kuid toimunud enne selle registreerimist. Seega ei ole apellant endiselt selgitanud, kuidas küsimus ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste toimest kolmandate isikute suhtes võib mõjutada seda, kas registreerimistaotluse esitamise ajal on kaubamärgil eristusvõime.

58 Mis puutub kohtuotsustesse, millele apellant oma väites tugines, siis tuleb märkida, et ühelt poolt käsitles Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses Levi Stauss kaubamärgi omaniku käitumise tagajärgi nõuetekohaselt omandatud kaubamärgi kaitse ulatusele ja teiselt poolt sedastas Esimese Astme Kohus eespool viidatud kohtuotsuses MIP Metro *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet-Tesco Stores (METRO), et arvestada tuleb asjaolude muutumisega vastulause esitamise ja seda puudutava otsuse vahelisel ajavahemikul.

59 Tuleb nentida, et need kohtuotsused ei ole asjakohased käesolevas asjas tõstatatud õigusküsimuse lahendamisel, mis puudutab sellise kaubamärgi registreerimistaotlust, millel nimetatud taotluse esitamise ajal puudus eristusvõime.

60 Eeltoodut arvestades tuleb järeldada, et Esimese Astme Kohus sedastas õigesti, et asjaomane kaubamärk peab kasutamise käigus olema omandanud eristusvõime enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva.

61 Kuna määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 3 rikkumist käsitlev ainus väide ei ole põhjendatud, siis tuleb apellatsioonkaebus jätta rahuldamata.

Kohtukulud

62 Vastavalt kodukorra artikli 69 lõikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna ühtlustamisamet on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja Imagination Technologies on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud mõista välja viimaselt.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (viies koda) otsustab:

1. Jätta apellatsioonkaebus rahuldamata.

2. Mõista kohtukulud välja Imagination Technologies Ltd-lt.

Allkirjad