URTEIL DES GERICHTS (Fünfte Kammer)

3. Juni 2009 *

In der Rechtssache T-189/07

Frosch Touristik GmbH mit Sitz in München (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwalt H. Lauf, sodann Rechtsanwälte H. Lauf und T. Raab,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch B. Schmidt als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte des Verfahrens vor der Beschwerdekammer des HABM:

* Verfahrenssprache: Deutsch.

DSR touristik GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Deutschland),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 22. März 2007 (Sache R 1084/2004-4) in einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der DSR touristik GmbH und der Frosch Touristik GmbH

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Fünfte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten M. Vilaras sowie der Richter M. Prek (Berichterstatter) und V. M. Ciucă,

Kanzler: T. Weiler, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 4. Juni 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 17. September 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

auf die mündliche Verhandlung vom 15. Januar 2009

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 1. April 1996 meldete die Klägerin, die Frosch Touristik GmbH, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen FLUGBÖRSE.

3 Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 39 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

— Klasse 16: „Druckereierzeugnisse, insbesondere Prospekte, Kataloge, Broschüren und Bücher betreffend Reise und Touristik“;

— Klasse 39: „Reisebüro; Veranstaltung und Organisation von Reisen; Personentransport“;

— Klasse 42: „Verpflegung; Beherbergung von Gästen; Hotels, Gasthäuser, Restaurants; Vermittlung von Ferienwohnungen (Vermietung)“.

4 Am 29. Oktober 1998 wurde für die Klägerin die Gemeinschaftsmarke FLUGBÖRSE für sämtliche in der Anmeldung angegebenen Waren und Dienstleistungen eingetragen.

5 Am 8. April 2003 beantragte die DSR touristik GmbH, diese Marke gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009) für nichtig zu erklären, da ihr die absoluten Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c dieser Verordnung (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009) entgegenstünden. Falls die angegriffene Marke nicht als die mit ihr bezeichneten Waren und Dienstleistungen beschreibend angesehen werden sollte, sei sie dennoch gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009) für nichtig zu erklären, da sie irreführend sei.

6 Am 7. April 2004 stellte DSR touristik ferner den Hilfsantrag, die Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 50 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) für verfallen zu erklären, da die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr zu einer gebräuchlichen Bezeichnung geworden sei.

7 Am 9. November 2004 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die angegriffene Marke für alle bezeichneten Waren und Dienstleistungen, ausgenommen die Dienstleistungen „Verpflegung“ und „Restaurants“ der Klasse 42, für nichtig.

8 Mit Entscheidung vom 22. März 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde der Klägerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zurück.

9 Die Beschwerdekammer führt im Wesentlichen Folgendes aus:

— Eine Gemeinschaftsmarke müsse, um eingetragen werden zu können, die Voraussetzungen des Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 nicht nur am Anmeldetag, sondern auch während des gesamten Eintragungsverfahrens erfüllen. Daraus folge, dass bei der Beurteilung des Antrags auf Nichtigerklärung auf die Marktgegebenheiten am Tag der Eintragung der Marke, dem 29. Oktober 1998, abzustellen sei;

— die angegriffene Marke sei nach den grammatikalischen Regeln der deutschen Sprache zu einem neuen Begriff zusammengesetzt worden und stelle nicht mehr als die Summe ihrer Bestandteile dar. Der durchschnittliche deutschsprachige Verbraucher habe den Begriff „Flugbörse“ am Eintragungstag als Synonym für „Flugdatenbank“ oder „intelligente Suchmaschine“ verstanden;

— der Umstand, dass ein deutsches Gericht 1995 der Ansicht gewesen sei, der Begriff „Flugbörse“ sei noch mit einem Restgehalt an Phantasie besetzt, sei unerheblich, da die deutsche Sprache sich kontinuierlich weiterentwickele;

— die Marke FLUGBÖRSE sei am Eintragungstag im deutschsprachigen Raum der Gemeinschaft rein beschreibend für die streitigen Waren und Dienstleistungen gewesen;

— die fragliche Marke habe keine Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt. Art. 51 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009) finde somit im vorliegenden Fall keine Anwendung.

Anträge der Parteien

10 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung in vollem Umfang aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das HABM zurückzuverweisen;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

11 Das HABM beantragt

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Entscheidungsgründe

12 Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Klagegründe, mit denen sie eine Verletzung erstens von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a, zweitens von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c und drittens von Art. 51 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 rügt.

13 Zum ersten Klagegrund ist daran zu erinnern, dass Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 bestimmt, dass die Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt wird, wenn sie den Vorschriften des Art. 7 dieser Verordnung zuwider eingetragen worden ist.

14 Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, sie habe diese Bestimmung verletzt, indem sie bei der Beurteilung, ob der Gemeinschaftsmarke etwa Art. 7 der Verordnung Nr. 40/94 entgegensteht, auf den Tag ihrer Eintragung, den 29. Oktober 1998, abgestellt habe. Für diese Prüfung sei allein der Tag der Anmeldung der Marke, d. h. hier der 1. April 1996, maßgebend. Sie verweist hierzu auf den Beschluss des Gerichtshofs vom 5. Oktober 2004, Alcon/HABM (C-192/03 P, Slg. 2004, I-8993).

15 Nach Auffassung des HABM hat die Beschwerdekammer zu Recht geprüft, ob die Gemeinschaftsmarke am Tag ihrer Eintragung beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 gewesen sei, und somit nicht Art. 51 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung verletzt. Das HABM trägt im Wesentlichen vor, dass für die wirksame Eintragung einer Marke zwar alle erforderlichen Voraussetzungen zum

Anmeldezeitpunkt vorliegen müssten, hält es aber außerdem für erforderlich, dass sie bis zur Eintragung der Marke weiter erfüllt seien.

16 Es ist festzustellen, dass aus der angefochtenen Entscheidung, u. a. ihren Randnrn. 38 bis 46, hervorgeht, dass die Beschwerdekammer ihre Feststellung, die angegriffene Marke beschreibe die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94, ausschließlich auf die Marktgegebenheiten am Tag der Eintragung der Gemeinschaftsmarke, dem 29. Oktober 1998, gestützt hat.

17 Somit ist zur Prüfung des vorliegenden Klagegrundes zu bestimmen, ob bei einem auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Antrag auf Nichtigerklärung für die Zwecke der Prüfung, ob die angegriffene Gemeinschaftsmarke mit Art. 7 dieser Verordnung im Einklang steht, ausschließlich der Anmeldezeitpunkt ausschlaggebend ist, wie die Klägerin vorträgt, oder ob diese Eintragungsfähigkeit bis zur Eintragung fortbestehen muss, wie dies das HABM geltend macht.

18 In der Rechtssache, in der der Beschluss Alcon/HABM (oben in Randnr. 14 angeführt) ergangen ist, war der Gerichtshof mit einem Nichtigkeitsgrund befasst, mit dem geltend gemacht wurde, das Gericht habe einen Rechtsfehler begangen, indem es für die Zwecke der Prüfung, ob die angegriffene Marke üblich geworden und daher nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig zu erklären sei, nicht auf den Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung der angegriffenen Marke abgestellt habe. Der Gerichtshof hat festgestellt, dass der Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung der für diese Prüfung ausschlaggebende Zeitpunkt ist. Weiter hat er festgestellt, dass das Gericht ohne widersprüchliche Begründung oder Rechtsfehler Umstände berücksichtigen konnte, die zwar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung lagen, aber Rückschlüsse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt zuließen (Beschluss Alcon/HABM, oben in Randnr. 14 angeführt, Randnrn. 40 und 41).

19 Die Klägerin macht daher zu Recht geltend, dass für die Zwecke der Prüfung eines auf Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Antrags auf Nichtigerklärung der Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke der allein maßgebende Zeitpunkt sei. Dass nach der Rechtsprechung nach diesem Zeitpunkt liegende Umstände berücksichtigt werden können, steht dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 nicht nur nicht entgegen, sondern bestätigt sie vielmehr, da diese Berücksichtigung voraussetzt, dass sich diese Umstände auf die Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke beziehen.

20 Zudem lässt sich nur mit dieser Auslegung von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 vermeiden, dass ein Verlust der Eintragungsfähigkeit einer Marke umso wahrscheinlicher wird, je länger das Eintragungsverfahren dauert. Die vom HABM in der vorliegenden Rechtssache vorgeschlagene Auslegung liefe dagegen darauf hinaus, dass die Eintragung der Marke zum Teil von einem zufälligen Umstand abhinge, nämlich der Dauer des Eintragungsverfahrens. Insoweit ist festzustellen, dass diese auf die Dauer des Eintragungsverfahrens bezogene Erwägung einer der Gründe ist, aus denen Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) dahin ausgelegt worden ist, dass die Unterscheidungskraft durch Benutzung vor dem Tag der Anmeldung der Marke erworben worden sein muss (Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2002, eCopy/HABM [ECOPY], T-247/01, Slg. 2002, II-5301, Randnrn. 36 und 39).

21 Das Vorbringen des HABM ist nicht geeignet, dieses Ergebnis zu erschüttern.

22 Erstens liegt dem Vorbringen des HABM, sofern es so zu verstehen sein sollte, dass bereits nach dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 und Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 auch der Zeitpunkt der Eintragung relevant sei, eine unzutreffende Auslegung dieser Bestimmungen zugrunde.

23 Mit den Wendungen „von der Eintragung ausgeschlossen sind“ in Art. 7 Abs. 1 und „eingetragen worden ist“ in Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 legt der Gemeinschaftsgesetzgeber nämlich fest, in welchen Fällen eine Marke von der

Eintragung auszuschließen oder für nichtig zu erklären ist, und nicht, welches der erhebliche Zeitpunkt für die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse bzw. absoluten Nichtigkeitsgründe ist.

24 Zweitens stützt sich das HABM auf Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 40 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009). Nach dieser Bestimmung können „[n]atürliche oder juristische Personen sowie die Verbände … beim [HABM] nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach Artikel 7 von der Eintragung auszuschließen ist. Sie sind an dem Verfahren vor dem [HABM] nicht beteiligt." Das HABM macht im Wesentlichen geltend, wenn eine bereits geprüfte, für eintragungsfähig erachtete und veröffentlichte Marke auf Antrag eines Dritten erneut zu prüfen sei und von Amts wegen von der Eintragung ausgeschlossen werden dürfe, sei das HABM berechtigt, einen nach der Anmeldung eingetretenen Verlust der Eintragungsfähigkeit zu berücksichtigen.

25 Dieses Vorbringen ist ebenfalls zurückzuweisen.

26 Nach Art. 41 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 prüft das HABM, ob das Prüfungsverfahren möglicherweise wieder zu eröffnen ist, um zu klären, ob das geltend gemachte absolute Eintragungshindernis der Eintragung der angemeldeten Marke entgegensteht (Urteil des Gerichts vom 9. April 2003, Durferrit/HABM — Kolene [NU-TRIDE], T-224/01, Slg. 2003, II-1589, Randnr. 73). Bei dieser erneuten Prüfung wie auch bei der ersten Prüfung darf der Prüfer nach dem Anmeldezeitpunkt liegende Umstände nur dann berücksichtigen, wenn sie Rückschlüsse auf die Situation zu diesem Zeitpunkt zulassen (siehe oben, Randnrn. 19 und 20).

27 Drittens macht das HABM geltend, in die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse seien nach dem Anmeldetag eintretende, auch nur mögliche Entwicklungen mit

einzubeziehen, und verweist hierzu auf das Urteil des Gerichtshofs vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779, Randnr. 37 erster Gedankenstrich).

28 Hierzu ist festzustellen, dass zwar nach ständiger Rechtsprechung bei der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 geprüft werden muss, ob ein beschreibendes Zeichen von den beteiligten Verkehrskreisen gegenwärtig mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht wird oder ob dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist (vgl. Urteil des Gerichts vom 14. Juni 2001, Telefon & Buch/HABM [UNIVERSALTELEFONBUCH und UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS], T-357/99 und T-358/99, Slg. 2001, II-1705, Randnr. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dies ist jedoch eine andere Frage als die, auf welchen Zeitpunkt bei der Prüfung bzw. — im Fall eines Nichtigkeitsverfahrens — Nachprüfung, ob die Marke mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 im Einklang steht, abzustellen ist. Der Umstand, dass bei der Prüfung, ob die Marke mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 im Einklang steht, auf den Anmeldezeitpunkt abzustellen ist, schließt nämlich eine Untersuchung der voraussichtlichen Entwicklung des beschreibenden Charakters der Marke nicht aus, sofern diese Untersuchung auf Umstände gestützt wird, die sich auf die Situation zu diesem Zeitpunkt beziehen.

29 Aus alledem ergibt sich, dass sich die Beschwerdekammer für die Beurteilung, ob die angegriffene Marke in Bezug auf die von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen einen ihre Nichtigerklärung rechtfertigenden beschreibenden Charakter hat, zu Unrecht auf die Marktgegebenheiten am Tag ihrer Eintragung, dem 29. Oktober 1998, gestützt hat.

30 Folglich hat die Beschwerdekammer Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 rechtsfehlerhaft ausgelegt. Der Klagegrund einer Verletzung dieser Bestimmung greift daher durch, so dass über das weitere Vorbringen der Klägerin nicht entschieden zu werden braucht.

Kosten

31 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Fünfte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. **Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 22. März 2007 (Sache R 1084/2004-4) wird aufgehoben.**

2. **Das HABM trägt die Kosten.**

Vilaras Prek Ciucă

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 3. Juni 2009.

Unterschriften