RETTENS DOM (Femte Afdeling)

3. juni 2009 *

I sag T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, München (Tyskland), ved avocats H. Lauf og T. Raab,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved B. Schmidt, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design):

* Processprog: tysk.

DSR touristik GmbH, Karlsruhe (Tyskland),

angående en påstand om annullation af afgørelsen truffet den 22. marts 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1084/2004-4) vedrørende en sag om ugyldighed mellem DSR touristik GmbH og Frosch Touristik GmbH,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne M. Prek (refererende dommer) og V.M. Ciucă,

justitssekretær: fuldmægtig T. Weiler,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. juni 2007,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 17. september 2007,

og efter retsmødet den 15. januar 2009,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 1. april 1996 indgav sagsøgeren, Frosch Touristik GmbH, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret [erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)], en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket FLUGBÖRSE.

3 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 16, 39 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver klasse til følgende beskrivelse:

— Klasse 16: »Tryksager, navnlig oversigter, kataloger, brochurer og bøger om rejser og turisme«

— Klasse 39: »Rejsebureauer, organisering og afholdelse af rejser, transport af personer«

— Klasse 42: »Restauration (mad og drikke), midlertidig indkvartering, hoteller, herberger, restauranter, ferieindkvartering (leje)«.

4 Den 29. oktober 1998 fik sagsøgeren registreret EF-varemærket FLUGBÖRSE for samtlige varer og tjenesteydelser omfattet af ansøgningen.

5 Den 8. april 2003 indgav DSR touristik GmbH en begæring om, at denne registrering blev erklæret ugyldig i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009], idet den henhører under de absolutte registreringshindringer i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b) og c) [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009]. DSR touristik GmbH har endvidere gjort gældende, at i tilfælde af, at det anfægtede varemærke ikke kan anses for at være beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet heraf, skal det ikke desto mindre erklæres ugyldigt i medfør af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, læst i sammenhæng med artikel 7, stk. 1, litra g), i denne forordning [nu artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009], idet det er vildledende.

6 Den 7. april 2004 anmodede DSR touristik desuden subsidiært om, at EF-varemærkeindehaverens rettigheder blev erklæret for bortfaldet i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 51, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009] med den begrundelse, at det anfægtede varemærke var blevet en almindelig betegnelse inden for handelen.

7 Den 9. november 2004 erklærede Annullationsafdelingen det anfægtede varemærke ugyldigt for alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet heraf, med undtagelse af tjenesteydelser i forbindelse med »restauration (mad og drikke)« og »restauranter« henhørende under klasse 42.

8 Ved afgørelse af 22. marts 2007 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret sagsøgerens klage over Annullationsafdelingens afgørelse.

9 Appelkammeret anførte i det væsentlige følgende:

— For at opnå registrering skal et EF-varemærke opfylde betingelserne i artikel 7 i forordning nr. 40/94 ikke alene på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, men også under hele proceduren for registrering. Appelkammeret udledte heraf, at bedømmelsen af ugyldighedsanmodningen skal foretages i lyset af markedsbetingelserne på datoen for registreringen af varemærket den 29. oktober 1998.

— Det anfægtede varemærke var udformet i overensstemmelse med de grammatiske regler i det tyske sprog for at skabe et nyt ord og havde ikke anden betydning end summen af de bestanddele, det var sammensat af. For den tyske gennemsnitsforbruger ville ordet »Flugbörse« på registreringstidspunktet blive forstået som et synonym for »Flugdatenbank« (flydatabase) eller »intelligente Suchmaschine« (intelligent søgemaskine).

— Den omstændighed, at en tysk retsinstans i 1995 fandt, at ordet »Flugbörse« stadig bar præg af en smule fantasifuldhed, var ikke afgørende, idet det tyske sprog er under fortsat udvikling.

— På registreringstidspunktet var varemærket FLUGBÖRSE i den tysktalende del af Fællesskabet alene beskrivende for de omtvistede varer og tjenesteydelser.

— Det omhandlede varemærke havde ikke opnået særpræg på grund af dets brug, og artikel 51, stk. 2, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 52, stk. 2, i forordning nr. 207/2009] fandt derfor ikke anvendelse i den foreliggende sag.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres i sin helhed, og sagen hjemvises til Harmoniseringskontoret til fornyet behandling.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

12 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren påberåbt sig tre anbringender om tilsidesættelse af for det første artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, for det andet artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 og for det tredje artikel 51, stk. 2, i samme forordning.

13 For så vidt angår det første anbringende skal det bemærkes, at artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at et EF-varemærke skal erklæres ugyldigt, når det er registreret i strid med bestemmelserne i samme forordnings artikel 7.

14 Nærmere bestemt har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for at have tilsidesat denne bestemmelse, idet det tog udgangspunkt i datoen for registreringen af EF-varemærket, den 29. oktober 1998, i forbindelse med bedømmelsen af varemærkets eventuelle modstrid med artikel 7 i forordning nr. 40/94. Ifølge sagsøgeren er den eneste relevante dato for denne undersøgelse datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen, dvs. i den foreliggende sag den 1. april 1996. Der henvises i denne forbindelse til Domstolens kendelse af 5. oktober 2004, Alcon mod KHIM (sag C-192/03 P, Sml. I, s. 8993).

15 Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at det var med rette, at appelkammeret undersøgte, om EF-varemærket var beskrivende som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 på tidspunktet for registreringen, og at appelkammeret derfor ikke tilsidesatte artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94. Harmoniseringskontoret har nærmere bestemt gjort gældende, at det for at et varemærke er gyldigt registreret, ganske vist er nødvendigt, at alle betingelserne herfor er opfyldt på

tidspunktet for varemærkeansøgningen, men det er endvidere nødvendigt, at de forbliver opfyldt frem til registreringen af varemærket.

16 Det skal bemærkes, at det fremgår af den anfægtede afgørelse og navnlig af dens punkt 38-46, at appelkammeret alene lagde vægt på de markedsforhold, der var gældende på datoen for EF-varemærkeregistreringen, den 29. oktober 1998, da det fandt, at det anfægtede varemærke var beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der var omfattet heraf, som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94.

17 Behandlingen af dette anbringende indebærer derfor, at der tages stilling til, om den relevante dato — i forbindelse med en begæring om ugyldighed på grundlag af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 — for undersøgelsen af overensstemmelsen mellem det anfægtede EF-varemærke og bestemmelserne i forordningens artikel 7 alene er datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, som anført af sagsøgeren, eller om denne egnethed til registrering derimod skal være til stede frem til registreringen, som anført af Harmoniseringskontoret.

18 I sagen, der gav anledning til kendelsen i sagen Alcon mod KHIM, nævnt i præmis 14 ovenfor, fandt Domstolen — der skulle tage stilling til et anbringende om annullation med den begrundelse, at Retten havde begået en retlig fejl, idet den ikke tog udgangspunkt i datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke ved bedømmelsen af, om dette havde opnået karakter af en almindelig betegnelse og derfor skulle erklæres ugyldigt i henhold til artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 — at datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket var den relevante dato for denne undersøgelse. Domstolen fandt desuden, at Retten kunne tage hensyn til oplysninger, der — selv om de vedrørte tiden efter ansøgningsdatoen — gav mulighed for at drage konklusioner om situationen, sådan som den forelå på netop denne dato, uden at der derved var tale om en selvmodsigende begrundelse eller retlig fejl (kendelsen i sagen Alcon mod KHIM, nævnt i præmis 14 ovenfor, præmis 40 og 41).

19 Det følger heraf, at det er med rette, at sagsøgeren har gjort gældende, at det alene er datoen for indgivelsen af den anfægtede varemærkeansøgning, der er relevant i forbindelse med undersøgelsen af en begæring om ugyldighed på grundlag af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94. Den omstændighed, at der ifølge retspraksis kan tages hensyn til oplysninger, der vedrører tiden efter denne dato, svækker på ingen måde denne fortolkning af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, men styrker den, idet denne hensyntagen alene er mulig på betingelse af, at disse oplysninger vedrører situationen på datoen for indgivelsen af varemærkeansøgningen.

20 Derudover er denne fortolkning af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 den eneste, i henhold til hvilken det vil kunne undgås, at der bliver større sandsynlighed for, at et varemærke ikke længere kan registreres, jo længere registreringsproceduren varer. Den fortolkning, som Harmoniseringskontoret taler for i den foreliggende sag, vil derimod føre til, at registreringen af et varemærke til dels vil afhænge af en usikker begivenhed, nemlig registreringsprocedurens varighed. I denne forbindelse skal det bemærkes, at denne betragtning om registreringsprocedurens varighed er en af årsagerne til, at artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009] er blevet fortolket således, at det fornødne særpræg ved brug skal være opnået, før varemærkeansøgningen indgives (Rettens dom af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 36 og 39).

21 For så vidt angår Harmoniseringskontorets forskellige argumenter kan disse ikke svække denne konklusion.

22 For det første bemærkes, at hvis Harmoniseringskontorets fortolkning skal forstås således, at det fremgår af selve ordlyden af artikel 7, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94, at datoen for registreringen også er relevant, følger den af en fejlagtig fortolkning af disse bestemmelser.

23 Ved at anvende udtrykkene »[u]delukket fra registrering« i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og varemærket »er registreret« i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 har fællesskabslovgiver således fastlagt de situationer, hvor et varemærke skal

udelukkes fra registrering eller annulleres, og ikke den relevante dato for undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer eller de absolutte ugyldighedsgrunde.

24 For det andet har Harmoniseringskontoret henvist til artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 40, stk. 1, i forordning nr. 207/2009]. Ifølge denne bestemmelse kan »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning […], når ansøgningen om registrering af EF-varemærket er bekendtgjort, over for Harmoniseringskontoret skriftligt fremsætte bemærkninger med angivelse af grundene til, at varemærket ex officio burde være udelukket fra registrering, navnlig i henhold til artikel 7«. I samme bestemmelse præciseres det, at »[d]e pågældende […] ikke herved [bliver] part i registreringsproceduren«. Harmoniseringskontoret har i det væsentlige gjort gældende, at når et varemærke, der allerede er undersøgt, fundet egnet til registrering og offentliggjort, på foranledning af tredjemand skal undersøges på ny og ex officio kan udelukkes fra registrering, er det berettiget at tage hensyn til, at varemærket ikke længere vil kunne registreres på grund af omstændigheder, der er opstået efter datoen for indgivelsen af ansøgningen.

25 Dette argument må også forkastes.

26 I forbindelse med artikel 41, stk. 1, i forordning nr. 40/94 undersøger Harmoniseringskontoret, om undersøgelsesproceduren eventuelt skal genoptages med henblik på at kontrollere, om den påberåbte absolutte registreringshindring er til hinder for registreringen af det ansøgte varemærke (Rettens dom af 9.4.2003, sag T-224/01, Durferrit mod KHIM — Kolene (NU-TRIDE), Sml. II, s. 1589, præmis 73). I forbindelse med denne fornyede undersøgelse kan undersøgeren imidlertid, som ved den oprindelige undersøgelse, kun tage hensyn til oplysninger, der vedrører tiden, der ligger senere end datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, på betingelse af, at de giver mulighed for at drage konklusioner om situationen, sådan som den forelå på netop denne dato (jf. præmis 19 og 20 ovenfor).

27 For det tredje har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at der i forbindelse med undersøgelsen af absolutte registreringshindringer også skal tages hensyn til den udvikling, der er sket efter tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, selv om denne

alene er potentiel, og der henvises til Domstolens dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779, præmis 37, første led).

28 I denne forbindelse skal det bemærkes, at det således er korrekt, at det ifølge fast retspraksis vedrørende anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal vurderes, om et beskrivende tegn for nærværende og efter de relevante omsætningskredses mening frembyder en forbindelse med den pågældende kategori af varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en sådan forbindelse vil kunne tilvejebringes i fremtiden (jf. Rettens dom af 14.6.2001, forenede sager T-357/99 og T-358/99, Telefon & Buch mod KHIM (UNIVERSALTELEFONBUCH og UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), Sml. II, s. 1705, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis). Dette spørgsmål er imidlertid forskelligt fra spørgsmålet om fastlæggelsen af datoen, på hvilken undersøgelsen af varemærkets forenelighed med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal foretages eller — i tilfælde af en sag om ugyldighed — efterprøves. Den omstændighed, at undersøgelsen af foreneligheden med artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 skal foretages med udgangspunkt i datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, udelukker nemlig ikke en fremadrettet analyse af varemærkets beskrivende karakter, for så vidt som denne analyse er baseret på oplysninger, der vedrører situationen på nævnte dato.

29 Det følger af det foregående, at det var med urette, at appelkammeret lagde vægt på de markedsvilkår, der var gældende på datoen for registreringen af det anfægtede varemærke, den 29. oktober 1998, ved bedømmelsen af, om dette var beskrivende for de varer og tjenesteydelser, der var omfattet heraf, hvilket var begrundelsen for, at det blev erklæret ugyldigt.

30 Det følger heraf, at appelkammeret har begået en retlig fejl ved fortolkningen af artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94. Følgelig skal anbringendet vedrørende tilsidesættelse af denne bestemmelse tages til følge, uden at det er nødvendigt for Retten at tage stilling til sagsøgerens øvrige anbringender.

Sagens omkostninger

31 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med dennes påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 22. marts 2007 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1084/2004-4) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Vilaras Prek Ciucă

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 3. juni 2009.

Underskrifter