ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

3 juni 2009 *

In zaak T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door H. Lauf en T. Raab, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door B. Schmidt als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

* Procestaal: Duits.

DSR touristik GmbH, gevestigd te Karlsruhe (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 22 maart 2007 (zaak R 1084/2004-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen DSR touristik GmbH en Frosch Touristik GmbH,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, M. Prek (rapporteur) en V. M. Ciucă, rechters,

griffier: T. Weiler, administrateur,

gezien het op 4 juni 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 september 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 15 januari 2009,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 1 april 1996 heeft verzoekster, Frosch Touristik GmbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken FLUGBÖRSE.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 16: „Drukwerken, met name prospectussen, catalogussen, brochures en boeken inzake reizen en toerisme”;

— klasse 39: „Reisbureaus; het houden en organiseren van reizen; vervoer van personen”;

— klasse 42: „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; hotels, pensions, restaurants; bemiddeling van vakantiewoningen (verhuur)”.

4 Op 29 oktober 1998 heeft verzoekster inschrijving van het gemeenschapsmerk FLUGBÖRSE verkregen voor alle in de aanvraag opgegeven waren en diensten.

5 Op 8 april 2003 heeft DSR touristik GmbH verzocht om deze inschrijving nietig te verklaren op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009], aangezien absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening [thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009] van toepassing waren. DSR touristik GmbH stelde tevens dat ingeval het betwiste merk niet als beschrijvend voor de erdoor aangeduide waren en diensten zou worden aangemerkt, het niettemin nietig moest worden verklaard krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, juncto artikel 7, lid 1, sub g, [thans artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 207/2009] van dezelfde verordening, omdat het misleidend is.

6 Bovendien heeft DSR touristik GmbH op 7 april 2004 subsidiair verzocht, de rechten van de houdster van het gemeenschapsmerk vervallen te verklaren overeenkomstig artikel 50, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009], op grond dat het betwiste merk een in de handel gebruikelijke benaming was geworden.

7 Op 9 november 2004 heeft de nietigheidsafdeling het betwiste merk nietig verklaard voor alle door dit merk aangeduide waren en diensten, met uitzondering van de diensten „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken)" en „restaurants", behorend tot klasse 42.

8 Bij beslissing van 22 maart 2007 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het door verzoekster tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling ingestelde beroep verworpen.

9 De kamer van beroep heeft in wezen de aandacht gevestigd op het volgende:

— om te kunnen worden ingeschreven moet een gemeenschapsmerk niet enkel op het tijdstip van de indiening van de aanvraag, maar ook gedurende de volledige inschrijvingsprocedure voldoen aan de voorwaarden van artikel 7 van verordening nr. 40/94. Zij heeft hieruit afgeleid dat het verzoek om nietigverklaring diende te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de op de datum van de inschrijving van het merk, te weten op 29 oktober 1998, bestaande marktvoorwaarden;

— het betwiste merk was volgens de Duitse grammaticaregels voor de vorming van een nieuw woord tot stand gebracht, en het had geen andere betekenis dan die van de som van de bestanddelen waaruit het bestond. De gemiddelde Duitse consument — op het tijdstip van de inschrijving — zou de term „Flugbörse" opvatten als een synoniem van „Flugdatenbank" (vluchtendatabank) of van „intelligente Suchmaschine" (intelligente zoekmachine);

— het feit dat een Duitse rechterlijke instantie in 1995 heeft geoordeeld dat de term „Flugbörse" nog steeds enigermate een fantasie-element bevatte, was niet doorslaggevend, aangezien de Duitse taal voortdurend evolueert;

— op de datum van inschrijving ervan was het merk FLUGBÖRSE louter beschrijvend voor de litigieuze waren en diensten in het Duitstalige deel van de Gemeenschap;

— het betrokken merk had geen onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt, en artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009) kon in het onderhavige geval dan ook niet worden toegepast.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing in haar geheel te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het BHIM voor een nieuwe beslissing;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

12 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, ontleend aan schending, ten eerste, van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, ten tweede, van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, en ten derde, van artikel 51, lid 2, van deze verordening.

13 Met betrekking tot het eerste middel zij eraan herinnerd dat artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat een gemeenschapsmerk nietig wordt verklaard wanneer het in strijd met de bepalingen van artikel 7 van deze verordening is ingeschreven.

14 Verzoekster verwijt de kamer van beroep in hoofdzaak deze bepaling te hebben geschonden door de datum van inschrijving van het gemeenschapsmerk, 29 oktober 1998, in aanmerking te hebben genomen voor de beoordeling van de eventuele strijdigheid van dit merk met artikel 7 van verordening nr. 40/94. Volgens verzoekster is de enige relevante datum voor dit onderzoek de datum van indiening van de merkaanvraag, te weten in casu 1 april 1996. Zij verwijst in dit verband naar de beschikking van het Hof van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM (C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993).

15 Het BHIM is van mening dat de kamer van beroep terecht heeft geverifieerd of het gemeenschapsmerk beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 was op de dag van inschrijving ervan, en dat de kamer van beroep artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 dus niet heeft geschonden. Zij stelt in wezen dat een merk stellig enkel geldig kan worden ingeschreven wanneer alle daarvoor gestelde

voorwaarden zijn vervuld op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag, maar dat tevens is vereist dat deze voorwaarden bij de inschrijving van het merk nog steeds zijn vervuld.

16 Er zij op gewezen dat de kamer van beroep zich blijkens de bestreden beslissing, en met name de punten 38 tot en met 46 ervan, uitsluitend op de marktvoorwaarden op de datum van inschrijving van het gemeenschapsmerk — 29 oktober 1998 — heeft gebaseerd om te oordelen dat het betwiste merk met betrekking tot de door dit merk aangeduide waren en diensten beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

17 Derhalve moet bij het onderzoek van het onderhavige middel worden uitgemaakt of, in het kader van een verzoek om nietigverklaring krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, de relevante datum voor de beoordeling of het betwiste gemeenschapsmerk strookt met de bepalingen van artikel 7 van deze verordening, uitsluitend de datum van de indiening van de inschrijvingsaanvraag is, zoals verzoekster betoogt, dan wel deze inschrijvingsvatbaarheid integendeel moet voortduren tot de datum van de inschrijving, zoals het BHIM stelt.

18 In het kader van de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de beschikking Alcon/BHIM, punt 14 supra, waarin het Hof zich moest uitspreken over een middel tot vernietiging dat was gebaseerd op het feit dat het Gerecht blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet de datum van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk in aanmerking te nemen om te beoordelen of dit merk een gebruikelijke benaming was geworden en derhalve op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 nietig moest worden verklaard, heeft het Hof geoordeeld dat de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag de relevante datum voor dit onderzoek is. Bovendien heeft het Hof eveneens geoordeeld dat het Gerecht, zonder inconsequentie in zijn redenering of schending van het recht, rekening kon houden met omstandigheden die, hoewel betrekking hebbend op een na de datum van de indiening van de aanvraag gelegen tijdstip, een oordeel toelieten over de situatie zoals zij op die datum zelf bestond (beschikking Alcon/BHIM, punt 14 supra, punten 40 en 41).

19 Bijgevolg stelt verzoekster terecht dat de enige voor het onderzoek van een verzoek om nietigverklaring krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 relevante datum, de datum van indiening van de betwiste merkaanvraag is. De omstandigheid dat volgens de rechtspraak elementen die van na deze datum dateren in aanmerking kunnen worden genomen, doet niet af aan deze uitlegging van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, maar versterkt deze juist, aangezien die inaanmerkingneming enkel mogelijk is indien deze elementen op de situatie op de datum van indiening van de merkaanvraag betrekking hebben.

20 Bovendien wordt enkel met deze uitlegging van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 voorkomen dat de kans dat een merk zijn inschrijvingsvatbaarheid verliest, toeneemt naarmate de inschrijvingsprocedure langer duurt. De door het BHIM in de onderhavige zaak bepleite uitlegging zou er daarentegen op neerkomen dat de inschrijving van het merk voor een deel van een onzeker gegeven afhangt, namelijk van de duur van de inschrijvingsprocedure. Dienaangaande zij erop gewezen dat deze op de duur van de inschrijvingsprocedure gebaseerde overweging een van de redenen vormt waarom artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009) aldus is uitgelegd dat op grond van deze bepaling de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik vóór de indiening van de merkaanvraag moet hebben plaatsgevonden [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punten 36 en 39].

21 De verschillende argumenten van het BHIM doen niet aan deze conclusie af.

22 In de eerste plaats berust het betoog van het BHIM, voor zover het aldus moet worden opgevat dat reeds blijkens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 ook de datum van inschrijving relevant is, op een onjuiste uitlegging van deze bepalingen.

23 Met het gebruik van de uitdrukkingen „[g]eweigerd wordt inschrijving van" in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 en het merk „is ingeschreven" in artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, bepaalt de gemeenschapswetgever immers in welke situaties

een merk niet mag worden ingeschreven of nietig moet worden verklaard, en niet welke datum voor het onderzoek van de absolute weigerings- of nietigheidsgronden in aanmerking moet worden genomen.

24 In de tweede plaats verwijst het BHIM naar artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 40, lid 1, van verordening nr. 207/2009). Luidens deze bepaling „[kunnen] [i]edere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groeperingen […] na de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het [BHIM] schriftelijke opmerkingen doen toekomen waarin staat op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve en met name krachtens artikel 7 moet worden geweigerd". Diezelfde bepaling preciseert dat „[z]ij geen partij in de procedure voor het [BHIM] [worden]". Het BHIM betoogt in wezen dat wanneer een merk dat reeds is onderzocht, inschrijvingsvatbaar is geacht en is gepubliceerd, op verzoek van een derde opnieuw moet worden onderzocht en de inschrijving van dit merk ambtshalve kan worden geweigerd, het er rekening mee mag houden dat het merk zijn inschrijvingsvatbaarheid heeft verloren na de datum van de indiening van de aanvraag.

25 Dit argument moet eveneens worden verworpen.

26 Ingevolge artikel 41, lid 1, van verordening nr. 40/94 onderzoekt het BHIM of het nodig is de onderzoeksprocedure opnieuw te openen teneinde na te gaan of de aangevoerde absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving van het aangevraagde merk verzet [arrest Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/OHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punt 73]. Evenals bij het oorspronkelijke onderzoek zal de onderzoeker in het kader van dit nieuwe onderzoek evenwel enkel rekening kunnen houden met elementen die van na de indiening van de merkaanvraag dateren, voor zover op basis van deze elementen conclusies kunnen worden getrokken over de situatie zoals deze op diezelfde datum bestond (zie de punten 19 en 20 hierboven).

27 In de derde plaats betoogt het BHIM dat bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden ook rekening moet worden gehouden met ontwikkelingen die zich

na de datum van indiening van de merkaanvraag voordoen, zelfs wanneer het slechts om potentiële ontwikkelingen gaat, en het verwijst hiervoor naar het arrest van het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 37, eerste streepje).

28 In dit verband moet worden opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak in het kader van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 inderdaad moet worden beoordeeld of een beschrijvend teken door de betrokken kringen thans in verband wordt gebracht met de betrokken categorie van waren of dat dit, naar redelijkerwijs te verwachten is, in de toekomst het geval zal zijn [zie arrest Gerecht van 14 juni 2001, Telefon & Buch/BHIM (UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 en T-358/99, Jurispr. blz. II-1705, punt 29, een aangehaalde rechtspraak]. Deze kwestie staat evenwel los van de bepaling van de datum waarop de toetsing van het merk aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moet plaatsvinden dan wel, in het kader van een nietigheidsprocedure, moet worden geverifieerd. De omstandigheid dat bij de toetsing aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moet worden uitgegaan van de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, sluit immers niet uit dat bij de analyse van de beschrijvende aard van het merk ook naar de toekomst wordt gekeken, mits deze analyse is gebaseerd op elementen die de situatie op diezelfde datum betreffen.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep zich ten onrechte heeft gebaseerd op de marktvoorwaarden zoals die op de datum van de inschrijving van het betwiste merk, 29 oktober 1998, bestonden, voor haar beoordeling of dit merk beschrijvend was ten aanzien van de erdoor aangeduide waren en diensten en nietigverklaring van dit merk derhalve gerechtvaardigd was.

30 Bijgevolg heeft de kamer van beroep bij de uitlegging van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Derhalve moet het aan schending van deze bepaling ontleende middel worden toegewezen, zonder dat het Gerecht zich over de andere door verzoekster aangevoerde middelen hoeft uit te spreken.

Kosten

31 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 22 maart 2007 (zaak R 1084/2004 4) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Vilaras Prek Ciucă

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 juni 2009.

ondertekeningen