YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

3 päivänä kesäkuuta 2009 *

Asiassa T-189/07,

**Frosch Touristik GmbH**, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat H. Lauf ja T. Raab,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään B. Schmidt,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

**DSR touristik GmbH**, kotipaikka Karlsruhe (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 22.3.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1084/2004-4), joka koskee DSR touristik GmbH:n ja Frosch Touristik GmbH:n välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. Prek (esittelevä tuomari) ja V. M. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.9.2007 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 15.1.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantaja eli Frosch Touristik GmbH teki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (joka on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki FLUGBÖRSE.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 39 ja 42 ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 16: ”Painotuotteet, erityisesti matkailua ja turismia käsittelevät esitteet, luettelot, esittelyvihkoset ja kirjat”

– luokka 39: ”Matkatoimisto; matkojen järjestäminen; henkilökuljetukset”

– luokka 42: ”Ravitseminen; tilapäismajoitus; hotellit, retkeilymajoituspaikat, ravintolat; loma-asuntojen välitys ja vuokraus”.

4 Kantajalle myönnettiin 29.10.1998 yhteisön tavaramerkin FLUGBÖRSE rekisteröinti kaikkia hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.

5 DSR touristik GmbH vaati 8.4.2003 tämän rekisteröinnin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta) perusteella, koska se kuului sen mukaan kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisalaan. Se väitti myös, että jos kyseessä olevan tavaramerkin ei katsottaisi kuvailevan sillä varustettuja tavaroita ja palveluja, se olisi kuitenkin julistettava mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tarkasteltuna yhdessä tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohta) kanssa, koska se on harhaanjohtava.

6 DSR touristik vaati 7.4.2004 lisäksi toissijaisesti, että yhteisön tavaramerkin haltijan katsottaisiin menettäneen oikeutensa asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaisesti, koska kyseessä olevasta tavaramerkistä on sen mukaan tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys.

7 Mitättömyysosasto julisti 9.11.2004 kyseessä olevan tavaramerkin mitättömäksi kaikkien sillä varustettujen tavaroiden ja palvelujen osalta lukuun ottamatta luokkaan 42 kuuluvia palveluja ”ravitseminen” ja ”ravintolat”.

8 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi tämän asian kantajan mitättömyysosaston päätöksestä tekemän valituksen 22.3.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

9 Valituslautakunta totesi lähinnä seuraavaa:

– jotta yhteisön tavaramerkki voidaan rekisteröidä, sen on täytettävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan edellytykset paitsi hakemuksen jättämishetkellä myös koko rekisteröintimenettelyn ajan. Se päätteli tästä, että mitättömyyshakemuksen tarkastelu oli tehtävä sen markkinatilanteen valossa, joka vallitsi tavaramerkin rekisteröintipäivänä eli 29.10.1998

– kyseessä oleva tavaramerkki on muodostettu saksan kielen kielioppisääntöjen mukaisesti uuden sanan luomiseksi eikä sen merkitys poikkea sen muodostavien osatekijöiden summan merkityksestä. Saksankielinen keskivertokuluttaja ymmärsi sen mukaan rekisteröintipäivänä sanan ”Flugbörse” sanan ”Flugdatenbank” (lentotietokanta) tai sanojen ”intelligente Suchmaschine” (älykäs hakukone) synonyymiksi

– se, että saksalainen tuomioistuin oli katsonut vuonna 1995, että sanassa Flugbörse oli vielä hiven mielikuvituksellisuutta, ei ollut ratkaisevaa, koska saksan kieli kehittyy jatkuvasti

– rekisteröintipäivänään tavaramerkki FLUGBÖRSE yksinomaan kuvaili kyseessä olevia tavaroita ja palveluja yhteisön saksankielisessä osassa

– kyseessä oleva tavaramerkki ei ollut tullut erottamiskykyiseksi käytössä, minkä vuoksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohta) ei voitu soveltaa esillä olevassa tapauksessa.

**Asianosaisten vaatimukset**

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan ja palauttaa asian SMHV:hen, jotta tämä ratkaisee sen uudelleen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

12 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista, toinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja kolmas tämän asetuksen 51 artiklan 2 kohdan rikkomista.

13 Ensimmäisen kanneperusteen osalta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos se on rekisteröity tämän asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti.

14 Kantaja moittii valituslautakuntaa tämän säännöksen rikkomisesta lähinnä, koska se tukeutui yhteisön tavaramerkin rekisteröintipäivään, joka oli 29.10.1998, arvioidakseen sitä, oliko tavaramerkki mahdollisesti ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan kanssa. Kantajan mukaan tämän tutkimisen kannalta ainoa ratkaiseva ajankohta on tavaramerkkihakemuksen jättämispäivä eli tässä tapauksessa 1.4.1996. Se viittaa tämän osalta yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-192/03 P, Alcon vastaan SMHV, 5.10.2004 antamaan määräykseen (Kok., s. I-8993).

15 SMHV katsoo, että valituslautakunta selvitti perustellusti, oliko yhteisön tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva sen rekisteröintipäivänä, ja että valituslautakunta ei näin ollen rikkonut asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Se väittää lähinnä, että jotta tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä pätevästi, on toki välttämätöntä, että kaikki vaaditut edellytykset

täyttyvät rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä, mutta sen mukaan on myös välttämätöntä, että ne täyttyvät tavaramerkin rekisteröintiin saakka.

16 On todettava, että riidanalaisesta päätöksestä ja erityisesti sen 38–46 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta tukeutui yksinomaan yhteisön tavaramerkin rekisteröintipäivänä eli 29.10.1998 vallinneeseen markkinatilanteeseen katsoakseen, että kyseessä oleva tavaramerkki kuvaili sillä varustettuja tavaroita ja palveluja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

17 Näin ollen tämän kanneperusteen tutkiminen merkitsee sen määrittämistä, onko asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen yhteydessä ratkaiseva ajankohta sen tutkimiseksi, onko kyseessä oleva yhteisön tavaramerkki kyseisen asetuksen 7 artiklan säännösten mukainen, yksinomaan rekisteröintihakemuksen jättämispäivä, kuten kantaja väittää, vai onko tämän rekisteröintikelpoisuuden päinvastoin jatkuttava rekisteröintiin saakka, kuten SMHV väittää.

18 Edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa Alcon vastaan SMHV annetussa määräyksessä yhteisöjen tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi oli saatettu kumoamisperuste, joka perustui siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen väitettiin tehneen oikeudellisen virheen, koska se ei ollut tukeutunut kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivään sen arvioimiseksi, oliko tästä tullut tavanomainen, minkä vuoksi se oli julistettava mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, katsoi, että rekisteröintihakemuksen jättämispäivä oli ratkaiseva ajankohta tämän tutkimuksen tekemiseksi. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli voinut ristiriitaisia perusteluja esittämättä tai oikeudellista virhettä tekemättä ottaa huomioon seikkoja, jotka siitä huolimatta, että ne olivat hakemuksen jättämispäivän jälkeiseltä ajalta, mahdollistivat päätelmien tekemisen tilanteesta, joka vallitsi kyseisenä ajankohtana (edellä 14 kohdassa mainittu asia Alcon v. SMHV, määräyksen 40 ja 41 kohta).

19 Tästä seuraa, että kantaja väittää perustellusti, että ainoa ratkaiseva ajankohta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen tutkimiseksi on kyseessä olevan tavaramerkkihakemuksen jättämispäivä. Se, että oikeuskäytännössä mahdollistetaan tämän päivän jälkeiseltä ajalta olevien seikkojen huomioon ottaminen, ei suinkaan kumoa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan tätä tulkintaa, vaan vahvistaa sen, koska tämä huomioon ottaminen on mahdollista vain sillä edellytyksellä, että nämä seikat koskevat tilannetta tavaramerkkihakemuksen jättämispäivänä.

20 Lisäksi tämä tulkinta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdasta on ainoa, jonka avulla voidaan välttää se, että todennäköisyys tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden menettämisestä kasvaa rekisteröintimenettelyn keston mukaan. SMHV:n suosittelema tulkinta esillä olevassa asiassa merkitsisi päinvastoin sitä, että tavaramerkin rekisteröiminen tehtäisiin osittain riippuvaiseksi epävarmasta tapahtumasta eli rekisteröintimenettelyn kestosta. Tämän osalta on huomattava, että tämä näkemys, joka perustuu rekisteröintimenettelyn kestoon, on yksi syistä, joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) on tulkittu siten, että sen mukaan erottamiskykyiseksi tulemisen käytön perusteella on pitänyt tapahtua ennen tavaramerkkihakemuksen jättämistä (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 36 ja 39 kohta).

21 SMHV:n eri argumentit eivät ole luonteeltaan sellaisia, että niillä kumottaisiin tätä päätelmää.

22 Ensinnäkin sikäli kuin SMHV:n argumentaation olisi ymmärrettävä merkitsevän sitä, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta itsestään ilmenee, että rekisteröintipäivällä on myös merkitystä, kyseessä on näiden säännösten virheellinen tulkinta.

23 Kun yhteisön lainsäätäjä käytti ilmaisua ”ei rekisteröidä” asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa ja ilmaisua tavaramerkki on ”rekisteröity” asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, se määritti tilanteet, joissa tavaramerkin rekisteröinti on

evättävä tai se on julistettava mitättömäksi, eikä ratkaisevaa ajankohtaa ehdottomien hylkäysperusteiden tai ehdottomien mitättömyysperusteiden tutkimiselle.

24 SMHV viittaa toiseksi asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 40 artiklan 1 kohta). Tässä säännöksessä säädetään seuraavaa: ”Jokainen luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö sekä – – ryhmittymät voivat yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen osoittaa [SMHV:lle] kirjalliset huomautuksensa, yksilöiden seikat, joiden perusteella tavaramerkin rekisteröinti pitäisi viran puolesta erityisesti 7 artiklan nojalla hylätä.” Tässä samassa säännöksessä täsmennetään seuraavaa: ”Näillä ei kuitenkaan ole asianosaisasemaa [SMHV:n] menettelyssä.” SMHV väittää lähinnä, että koska tavaramerkki, joka on jo tutkittu, katsottu rekisteröintikelpoiseksi ja julkaistu, on kolmannen vaatimuksesta tutkittava uudelleen ja sen rekisteröinti voidaan evätä viran puolesta, SMHV voi ottaa huomioon rekisteröintikelpoisuuden menettämisen, joka on tapahtunut hakemuksen jättämisajankohdan jälkeen.

25 Tämä argumentti on myös hylättävä.

26 Asetuksen N:o 40/94 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti SMHV tutkii, onko tutkimusmenettely mahdollisesti käynnistettävä uudelleen sen selvittämiseksi, estääkö esitetty ehdoton hylkäysperuste, johon on vedottu, hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok., s. II-1589, 73 kohta). Alustavan tutkimuksen tavoin tässä uudessa tutkimuksessa tutkija voi ottaa huomioon rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeisiä seikkoja ainoastaan sillä edellytyksellä, että niiden avulla voidaan tehdä päätelmiä tilanteesta, joka vallitsi kyseisenä ajankohtana (ks. edellä 19 ja 20 kohta).

27 SMHV väittää kolmanneksi, että ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen yhteydessä on myös otettava huomioon hakemuksen jättämispäivän jälkeinen, vaikkapa vain

mahdollinenkin kehitys, ja se viittaa yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2779, 37 kohta, ensimmäinen luetelmakohta).

28 Tämän osalta on todettava, että on totta, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa on arvioitava, yhdistetäänkö kuvaileva merkki tällä hetkellä asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin tai onko kohtuullisesti odotettavissa, että vastaisuudessa se yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin (ks. yhdistetyt asiat T-357/99 ja T-358/99, Telefon & Buch v. SMHV (UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), tuomio 14.6.2001, Kok., s. II-1705, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämä on kuitenkin erillinen kysymys sen päivän määrittämiskysymyksestä, jona sen tutkiminen, onko tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen, on suoritettava, tai – kun on kyse mitättömyysmenettelystä – tarkistettava. Se, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisuutta koskeva tutkimus on suoritettava tukeutumalla rekisteröintihakemuksen jättämispäivään, ei nimittäin sulje pois tavaramerkin kuvailevuuden myöhempää analyysiä sikäli kuin tämä analyysi perustuu seikkoihin, jotka koskevat tilannetta kyseisenä päivänä.

29 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta tukeutui virheellisesti markkinaehtoihin kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintipäivänä eli 29.10.1998 sen arvioimiseksi, kuvailiko kyseinen tavaramerkki sillä varustettuja tavaroita ja palveluja sillä tavoin, että sen mitättömäksi julistaminen oli perusteltua.

30 Tästä seuraa, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnassa. Tämän säännöksen rikkomista koskeva peruste on näin ollen hyväksyttävä eikä ole tarpeen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausuu muista kantajan esittämistä perusteista.

**Oikeudenkäyntikulut**

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 22.3.2007 tekemä päätös (asia R 1084/2004-4) kumotaan.**

2) **SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä kesäkuuta 2009.

Allekirjoitukset