FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 3 juni 2009 *

I mål T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, München (Tyskland), företrätt av advokaterna H. Lauf och T. Raab,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av B. Schmidt, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

* Rättegångsspråk: tyska.

DSR touristik GmbH, Karlsruhe (Tyskland),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 22 mars 2007 (ärende R 1084/2004-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan DSR touristik GmbH och Frosch Touristik GmbH,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna M. Prek (referent) och V. M. Ciucă,

justitiesekreterare: handläggaren T. Weiler,

med beaktande av ansökan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 juni 2007,

med beaktande av svarsinlagan, som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 september 2007,

efter förhandlingen den 15 januari 2009,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden, Frosch Touristik GmbH, ingav den 1 april 1996 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet FLUGBÖRSE.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 16, 39 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivningar:

— klass 16: ”Trycksaker, speciellt prospekt, kataloger, broschyrer och böcker rörande resor och turism”;

— klass 39: ”Resebyrå; arrangerande och organisation av resor; personbefordran”;

— klass 42: ”Utskänkning av mat och dryck; upplåtande av kortvarigt boende; hotell, värdshus, restauranger; förmedling (uthyrning) av feriebostäder”.

4 Gemenskapsvarumärket FLUGBÖRSE registrerades för sökandens räkning den 29 oktober 1998. Registreringen gällde samtliga varor och tjänster som avsågs i ansökan.

5 DSR touristik GmbH ansökte den 8 april 2003 om att nämnda registrering skulle förklaras ogiltig med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009). Nämnda bolag hänvisade till att registreringen omfattades av bestämmelserna om absoluta registreringshinder i artikel 7.1 b och c i nämnda förordning förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009). Bolaget gjorde också gällande att för det fall det ifrågasatta varumärket inte ska anses vara beskrivande för de varor och tjänster som det avser, ska det likväl förklaras ogiltigt med tillämpning av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 jämförd med artikel 7.1 g i samma förordning (nu artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009) med anledning av att det är vilseledande.

6 Den 7 april 2004 ansökte DSR touristik GmbH dessutom i andra hand om att de rättigheter som tillhörde innehavaren av gemenskapsvarumärket skulle förklaras upphävda i enlighet med artikel 50.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 51.1 b i förordning nr 207/2009) med anledning av att det ifrågasatta varumärket hade blivit en allmän beteckning inom handeln.

7 Annulleringsenheten förklarade den 9 november 2004 det ifrågasatta varumärket ogiltigt för alla de varor och tjänster som det avsåg, med undantag för tjänsterna ”utskänkning av mat och dryck” och ”restauranger”, som omfattas av klass 42.

8 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog sökandens överklagande av annulleringsenhetens beslut genom beslut av den 22 mars 2007 (nedan kallat det angripna beslutet).

9 Överklagandenämnden angav i huvudsak följande:

— För att det ska kunna registreras måste ett gemenskapsvarumärke inte bara uppfylla villkoren i artikel 7 i förordning nr 40/94 vid tidpunkten för ansökan om registrering, utan även under hela registreringsförfarandet. Av detta drar överklagandenämnden slutsatsen att ansökan om ogiltighetsförklaring ska bedömas med beaktande av marknadsvillkoren vid datumet för registreringen av varumärket (den 29 oktober 1998).

— Det ifrågasatta varumärket har satts samman i enlighet med tyska grammatiska regler för att skapa ett nytt uttryck och har ingen annan betydelse än summan av sina olika beståndsdelar. För den genomsnittliga tyskspråkiga konsumenten utgjorde uttrycket ”Flugbörse” vid datumet för registreringen en synonym till ”Flugdatenbank” (flygdatabas) eller ”intelligente Suchmaschine” (intelligent sökmotor).

— Den omständigheten att en tysk domstol år 1995 bedömde att uttrycket ”Flugbörse” fortfarande lämnade ett visst utrymme åt fantasin saknar avgörande betydelse eftersom tyska språket befinner sig i ständig utveckling.

— Vid datumet för registreringen var varumärket FLUGBÖRSE i de tysktalande delarna av gemenskapen rent beskrivande för de omtvistade varorna och tjänsterna.

— Varumärket i fråga hade inte förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning och artikel 51.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.2 i förordning nr 207/2009) var därför inte tillämplig i förevarande fall.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet i dess helhet och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för förnyad handläggning, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

12 Sökanden har åberopat tre grunder till stöd för sin talan. De tre grunderna rör ett åsidosättande av artiklarna 51.1 a, 7.1 c respektive 51.2 i förordning nr 40/94.

13 Vad avser den första grunden erinrar förstainstansrätten om att det föreskrivs i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltigt om det har registrerats i strid med bestämmelserna i artikel 7 i samma förordning.

14 Sökanden har i huvudsak klandrat överklagandenämnden för att ha åsidosatt denna bestämmelse genom att pröva om gemenskapsvarumärket avvek från de villkor som ställs i artikel 7 i förordning nr 40/94 med utgångspunkt från datumet för registreringen av gemenskapsvarumärket, nämligen den 29 oktober 1998. Enligt sökanden är det enda relevanta datumet för denna prövning det datum då ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket ingavs, vilket i förevarande fall var den 1 april 1996. Sökanden har hänvisat till domstolens beslut av den 5 oktober 2004 i mål C-192/03 P, Alcon mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-8993).

15 Harmoniseringsbyrån anser att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den kontrollerade om gemenskapsvarumärket var beskrivande i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 vid tidpunkten för registreringen. Överklagandenämnden åsidosatte följaktligen inte artikel 51.1 a i förordning nr 40/94. Harmoniseringsbyrån har i huvudsak gjort gällande att det i och för sig är nödvändigt att alla villkor är uppfyllda när ansökan om registrering inges för att en giltig registrering av

varumärket ska kunna komma till stånd. Det är emellertid också nödvändigt att villkoren förblir uppfyllda till dess att varumärket registreras.

16 Förstainstansrätten gör följande bedömning. Det följer av det angripna beslutet, och i synnerhet av punkterna 38–46 däri, att överklagandenämnden uteslutande grundade sig på marknadsvillkoren såsom de förelåg vid datumet för registreringen av gemenskapsvarumärket, nämligen den 29 oktober 1998, när den fastställde att det ifrågasatta varumärket var beskrivande för de varor och tjänster som det avsåg, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94.

17 Vid prövningen av förevarande grund måste följaktligen förstainstansrätten, inom ramen för en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94, fastställa om det enda datum som är relevant vid prövningen av om det ifrågasatta gemenskapsvarumärket är förenligt med bestämmelserna i artikel 7 i nämnda förordning är det datum då ansökan om registreringen ingavs, såsom sökanden har gjort gällande, eller om registreringsvillkoren tvärtom måste fortsätta att vara uppfyllda ända fram till registreringen, såsom harmoniseringsbyrån har gjort gällande.

18 I det ovan i punkt 14 nämnda målet Alcon mot harmoniseringsbyrån hade en grund om upphävande åberopats med hänvisning till att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den, med utgångspunkt från ett annat datum än datumet för ingivandet av ansökan om registrering av det ifrågasatta gemenskapsvarumärket, prövade om nämnda varumärke hade blivit en allmän beteckning och därmed borde ha ogiltigförklarats med stöd av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94. I beslutet i det målet fastställde domstolen att det datum då ansökan om registrering inges är det datum som är relevant för denna prövning. Domstolen fastställde dessutom att förstainstansrätten hade rätt att beakta handlingar som upprättats efter det att ansökan ingivits, vilka gjorde det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid nämnda datum, utan att det därvid var fråga om en motsägelsefull motivering eller en felaktig rättstillämpning (beslutet i det ovan i punkt 14 nämnda målet Alcon mot harmoniseringsbyrån, punkterna 40 och 41).

19 Av detta följer att sökanden med rätta har gjort gällande att det enda relevanta datumet vid prövningen av en ansökan om ogiltighetsförklaring som grundar sig på artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 är datumet för ingivandet av ansökan om registrering av det ifrågasatta varumärket. Denna tolkning av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 motsägs inte av att det enligt rättspraxis är möjligt att beakta handlingar som upprättats efter det att ansökan ingivits. Tvärtom stöder nämnda rättspraxis den aktuella tolkningen, eftersom sådana handlingar endast får beaktas på villkor att de rör situationen vid datumet för ingivandet av ansökan om registrering av varumärket.

20 Därtill kommer att denna tolkning av artikel 51.1 a i förordning nr 40/94 är den enda som gör det möjligt att undvika att sannolikheten för att ett varumärke inte längre ska kunna registreras ökar beroende på hur länge registreringsförfarandet varar. Den tolkning som har förordats av harmoniseringsbyrån i förevarande mål innebär däremot att registreringen av varumärket till viss del kommer att bero på en slumpmässig omständighet, nämligen tidsåtgången för registreringsförfarandet. Det ska noteras att nämnda övervägande avseende tidsåtgången för registreringsförfarandet är ett av skälen till att artikel 7.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.3 i förordning nr 207/2009) har tolkats så, att särskiljningsförmåga som har förvärvats till följd av användning ska ha förvärvats före ansökningsdagen (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-247/01, eCopy mot harmoniseringsbyrån (ECOPY) (REG 2002, s. II-5301, punkterna 36 och 39).

21 Denna slutsats motsägs inte av harmoniseringsbyråns olika argument.

22 För det fall harmoniseringsbyråns resonemang ska förstås så, att det följer av själva lydelsen av artiklarna 7.1 och 51.1 a i förordning nr 40/94 att datumet för registreringen också är relevant, grundar det sig på en felaktig tolkning av dessa bestämmelser.

23 Gemenskapslagstiftaren har nämligen, genom att använda uttrycket ”[f]öljande får inte registreras” i artikel 7.1 i förordning nr 40/94 och uttrycket ”gemenskapsvarumärket har registrerats” i artikel 51.1 a i förordning nr 40/94, fastställt i vilka situationer registrering av ett varumärke ska nekas eller ogiltigförklaras. Gemenskapslagstiftaren

har däremot inte fastställt vilket datum som är relevant vid prövningen av absoluta registreringshinder och absoluta ogiltighetsgrunder.

24 Vidare har harmoniseringsbyrån hänvisat till artikel 41.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 40.1 i förordning nr 207/2009). I denna bestämmelse anges att ”[e]fter det att en ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjorts får fysiska eller juridiska personer och sammanslutningar … till [harmoniserings]byrån ge in skriftliga anmärkningar och i dem ange skälen till att byrån på eget initiativ skall vägra registrering av varumärket, särskilt på grund av bestämmelserna i artikel 7”. I samma bestämmelse preciseras att nämnda personer och sammanslutningar inte ”skall … betraktas som parter i förfarandet vid [harmoniserings]byrån”. Harmoniseringsbyrån har i huvudsak gjort gällande att när ett varumärke, som redan har undersökts, bedömts kunna registreras och offentliggjorts, på begäran av utomstående ska undersökas igen och byrån på eget initiativ kan vägra registrering, har den rätt att beakta den omständigheten att varumärket, efter datumet för ansökan om registrering, inte längre uppfyller villkoren för att kunna registreras.

25 Förstainstansrätten finner att inte heller detta argument kan godtas.

26 Harmoniseringsbyrån prövar, med tillämpning av artikel 41.1 i förordning nr 40/94. huruvida det finns anledning att återuppta granskningsförfarandet i syfte att kontrollera huruvida det absoluta registreringshinder som åberopats ska medföra att ansökan om registrering av varumärket avslås (förstainstansrättens dom av den 9 april 2003 i mål T-224/01, Durferrit mot harmoniseringsbyrån – Kolene (NU-TRIDE), REG 2003, s. II-1589, punkt 73. Inom ramen för denna förnyade prövning kan granskaren, precis som vid den ursprungliga granskningen, emellertid beakta handlingar som upprättats efter det att ansökan ingivits endast på villkor att nämnda handlingar gör det möjligt att dra slutsatser angående den situation som rådde vid datumet för ingivandet av ansökan (se punkterna 19 och 20 ovan).

27 Slutligen har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det inom ramen för prövningen av absoluta registreringshinder också är nödvändigt att beakta utvecklingen efter det att

ansökan om registrering ingavs, även om det bara rör sig om en potentiell utveckling. Harmoniseringsbyrån har hänvisat till domstolens dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 37 första strecksatsen).

28 Förstainstansrätten gör härvid följande bedömning. Det är riktigt att det enligt fast rättspraxis vid tillämpningen av artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ska bedömas om ett beskrivande kännetecken för närvarande, enligt omsättningskretsens uppfattning, har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå (se förstainstansrättens dom av den 14 juni 2001 i de förenade målen T-357/99 och T-358/99, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån (UNIVERSALTELEFONBUCH och UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), REG 2001, s. II-1705, punkt 29 och där angiven rättspraxis). Denna fråga skiljer sig emellertid från frågan om fastställande av datum för prövningen av om varumärket överensstämmer med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94, eller, när det rör sig om ett ogiltighetsförfarande, för prövningen av om en riktig bedömning har gjorts i detta avseende. Den omständigheten att prövningen av överensstämmelsen med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 ska ske med utgångspunkt från datumet för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket utesluter inte att en framåtblickande analys görs av varumärkets beskrivande karaktär, i den mån som nämnda analys grundar sig på handlingar som rör situationen vid nämnda datum.

29 Av det ovan anförda följer att överklagandenämnden, vid prövningen av om det var motiverat att ogiltigförklara det ifrågasatta varumärket med anledning av att det var beskrivande för de varor och tjänster som det avsåg, felaktigt grundade sig på de marknadsvillkor som gällde vid datumet för registreringen av varumärket, nämligen den 29 oktober 1998.

30 Av detta följer att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tolkade artikel 51.1 a i förordning nr 40/94. Grunden om ett åsidosättande av denna bestämmelse ska följaktligen godtas utan att det är nödvändigt att förstainstansrätten prövar de övriga grunder som har åberopats av sökanden.

Rättegångskostnader

31 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, ska sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 22 mars 2007 (ärende R 1084/2004-4) ogiltigförklaras.**

2) **Harmoniseringsbyrån ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Vilaras Prek Ciucă

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 3 juni 2009.

Underskrifter