ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

3. června 2009*

Ve věci T-189/07,

**Frosch Touristik GmbH,** se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená H. Laufem a T. Raabem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),** zastoupenému B. Schmidt, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM byla

* Jednací jazyk: němčina.

**DSR touristik GmbH,** se sídlem v Karlsruhe (Německo),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. března 2007 (věc R 1084/2004-4), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi DSR touristik GmbH a Frosch Touristik GmbH,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, M. Prek (zpravodaj) a V. M. Ciucă, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: T. Weiler, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 4. června 2007,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 17. září 2007,

po jednání konaném dne 15. ledna 2009,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. dubna 1996 společnost Frosch Touristik GmbH, která je žalobkyní v projednávané věci, podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení FLUGBÖRSE.

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 16, 39 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 16: „Tiskoviny, zvláště prospekty, katalogy, brožury a knihy o cestování a turistice“;

– třída 39: „Cestovní kanceláře; organizování a vedení zájezdů; doprava osob“;

– třída 42: „Restaurace (stravování); dočasné ubytování; hotely, hostince, restaurace; zprostředkování prázdninových ubytování (pronájem)“.

4 Dne 29. října 1998 byla pro žalobkyni zapsána ochranná známka Společenství FLUGBÖRSE pro všechny výrobky a služby uvedené v přihlášce.

5 Dne 8. dubna 2003 společnost DSR touristik GmbH podala návrh na prohlášení tohoto zápisu za neplatný na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009] v rozsahu, v němž se na něj vztahují absolutní důvody pro zamítnutí uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009]. Společnost DSR touristik GmbH rovněž uvedla, že v případě, že by zpochybněná ochranná známka nebyla považována za ochrannou známku popisující výrobky a služby, na které se vztahuje, musí být nicméně prohlášena za neplatnou podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 ve vzájemném spojení s čl. 7 odst. 1 písm. g) téhož nařízení [nyní čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009] v rozsahu, v němž je klamavá.

6 Dne 7. dubna 2004 společnost DSR touristik GmbH krom toho podpůrně navrhla, aby práva majitelky ochranné známky Společenství byla zrušena v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] z důvodu, že se zpochybněná ochranná známka stala označením, které je v obchodě obvyklé.

7 Dne 9. listopadu 2004 zrušovací oddělení zpochybněnou ochrannou známku prohlásilo za neplatnou pro všechny výrobky a služby, na které se vztahuje, s výjimkou služeb „restaurace (stravování)“ a „restaurace“, spadajících do třídy 42.

8 Rozhodnutím ze dne 22. března 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání podané žalobkyní proti rozhodnutí zrušovacího oddělení zamítl.

9 Odvolací senát uvedl v podstatě následující:

– ochranná známka Společenství musí k tomu, aby byla zapsána, splňovat podmínky článku 7 nařízení č. 40/94 nejen v okamžiku podání přihlášky, ale rovněž po celou dobu řízení o zápisu. Vyvodil z toho, že posouzení návrhu na prohlášení neplatnosti musí být provedeno ve světle tržních podmínek existujících ke dni 29. října 1998, kdy byla ochranná známka zapsána;

– zpochybněná ochranná známka byla sestavena v souladu s gramatickými pravidly německého jazyka k vytvoření nového výrazu a nemá odlišný význam od významu souhrnu prvků, které ji tvoří. Pro průměrného německy hovořícího spotřebitele k datu zápisu je výraz „Flugbörse“ chápán jako synonymum „Flugdatenbank“ (databáze letů) nebo „intelligente Suchmaschine“ (inteligentní vyhledávač);

– okolnost, že německý soud měl v roce 1995 za to, že výraz „Flugbörse“ v sobě ještě zahrnuje zbytkovou fantazijní složku, není určující, jelikož se německý jazyk neustále vyvíjí;

– k datu svého zápisu ochranná známka FLUGBÖRSE v německy hovořící části Společenství pouze popisovala sporné výrobky a služby;

– dotčená ochranná známka nezískala svým užíváním rozlišovací způsobilost, a tudíž se čl. 51 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009) v projednávaném případě nepoužije.

**Návrhová žádání účastníků řízení**

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– napadené rozhodnutí zrušil v plném rozsahu a věc vrátil OHIM k novému rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

12 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři žalobní důvody vycházející z porušení zaprvé čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, zadruhé čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a zatřetí čl. 51 odst. 2 téhož nařízení.

13 Pokud jde o první žalobní důvod, je třeba připomenout, že čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 stanoví, že se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s článkem 7 téhož nařízení.

14 Žalobkyně odvolacímu senátu v podstatě vytýká, že toto ustanovení porušil tím, že při posouzení případného rozporu této ochranné známky Společenství s článkem 7 nařízení č. 40/94 zohlednil datum 29. října 1998, kdy byla ochranná známka Společenství zapsána. Podle žalobkyně je jediným rozhodným datem pro toto posouzení datum podání přihlášky ochranné známky, v projednávaném případě tedy 1. duben 1996. V tomto ohledu odkazuje na usnesení Soudního dvora ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM (C-192/03 P, Sb. rozh. s. I-8993).

15 OHIM má za to, že odvolací senát správně ověřil, zda byla ochranná známka Společenství popisná ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 ke dni svého zápisu, a že tudíž odvolací senát čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 neporušil. OHIM v podstatě tvrdí, že k tomu, aby ochranná známka mohla být platně zapsána, je zajisté

nezbytné, aby všechny požadované podmínky byly splněny v okamžiku přihlášky k zápisu, ale že je rovněž nezbytné, aby byly splněny až do zápisu ochranné známky.

16 Je třeba uvést, že z napadeného rozhodnutí, zejména z jeho bodů 38 až 46, vyplývá, že odvolací senát při posouzení, zda zpochybněná ochranná známka popisuje výrobky a služby, na které se vztahuje, ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vycházel výlučně z tržních podmínek, tak jak existovaly ke dni 29. října 1998, kdy byla ochranná známka Společenství zapsána.

17 Přezkum projednávaného žalobního důvodu tedy s sebou nese určení, zda v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je rozhodným datem pro účely posouzení souladu zpochybněné ochranné známky Společenství s článkem 7 uvedeného nařízení výlučně datum podání přihlášky k zápisu, jak tvrdí žalobkyně, nebo naopak, zda tato způsobilost k zápisu musí přetrvávat až do zápisu, jak tvrdí OHIM.

18 V rámci věci, ve které bylo vydáno usnesení Alcon v. OHIM, bod 14 výše, Soudní dvůr, kterému byl předložen žalobní důvod směřující ke zrušení vycházející z toho, že Soud provedl nesprávné právní posouzení, když pro účely posouzení, zda se zpochybněná ochranná známka stala obvyklou, a v důsledku toho musí být prohlášena za neplatnou podle čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, nezohlednil datum podání přihlášky zpochybněné ochranné známky, měl za to, že datum podání přihlášky k zápisu je datem rozhodným pro provedení tohoto posouzení. Krom toho měl Soudní dvůr rovněž za to, že Soud mohl, aniž by se dopustil rozpornosti v odůvodnění nebo nesprávného právního posouzení, vzít v úvahu ty skutečnosti, které, ač následovaly po datu podání přihlášky, umožnily učinit závěry o dané situaci k tomuto datu (usnesení Alcon v. OHIM, bod 14 výše, body 40 a 41).

19 Z toho vyplývá, že žalobkyně správně tvrdí, že jediným rozhodným datem pro účely přezkumu návrhu na prohlášení neplatnosti založeného na čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je datum podání přihlášky zpochybněné ochranné známky. Okolnost, že judikatura připouští zohlednění okolností následujících po tomto datu, tento výklad čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 vůbec nevyvrací, ale naopak jej potvrzuje, jelikož je toto zohlednění možné pouze za podmínky, že se tyto skutečnosti týkají situace k datu podání přihlášky ochranné známky.

20 Navíc je tento výklad čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 jediným výkladem, který umožní zabránit tomu, aby se pravděpodobnost ztráty způsobilosti ochranné známky k zápisu zvýšila v závislosti na délce trvání řízení o zápisu. Výklad navrhovaný OHIM v projednávaném případě by znamenal naopak to, že by zápis ochranné známky závisel zčásti na nejisté události, a sice délce trvání řízení o zápisu. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že tato úvaha, vycházející z délky trvání řízení o zápisu, je jedním z důvodů, pro které byl čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009) vykládán tak, že ukládá získání rozlišovací způsobilosti užíváním před podáním přihlášky ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, body 36 a 39].

21 Pokud jde o jednotlivé argumenty uváděné OHIM, tento závěr vyvrátit nemohou.

22 Zaprvé, má-li být argumentace OHIM chápána tak, že znamená, že ze samotného znění čl. 7 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 vyplývá, že datum zápisu je rovněž rozhodné, vychází z nesprávného výkladu těchto ustanovení.

23 Zákonodárce Společenství totiž tím, že v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 užívá výrazy „do rejstříku se nezapíšou“ a v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 výrazy „byla ochranná

známka […] zapsána“, určuje situace, v nichž se ochranná známka nezapíše nebo se prohlásí za neplatnou, a nikoli datum rozhodné pro průzkum absolutních důvodů pro zamítnutí nebo důvodů absolutní neplatnosti.

24 Zadruhé OHIM odkazuje na čl. 41 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 40 odst. 1 nařízení č. 207/2009). Podle tohoto ustanovení „[k]aždá fyzická nebo právnická osoba, jakož i sdružení […], může po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství zaslat [OHIM] písemná vyjádření založená zejména na důvodech podle článku 7, pro které nelze z úřední moci známku zapsat [pro které se známka z moci úřední nezapíše]“. Totéž ustanovení stanoví, že „[t]ím se nestává účastníkem řízení před [OHIM]“. OHIM v podstatě tvrdí, že jelikož již prozkoumaná ochranná známka, ohledně níž bylo rozhodnuto, že je způsobilá k zápisu, a byla zveřejněna, musí být na návrh třetí osoby znovu prozkoumána a její zápis může být z úřední moci zamítnut, je oprávněn zohlednit ztrátu způsobilosti k zápisu, k níž došlo po datu podání přihlášky.

25 Tento argument musí být rovněž odmítnut.

26 Podle čl. 41 odst. 1 nařízení č. 40/94 OHIM přezkoumá, zda je třeba případně znovu zahájit průzkumné řízení za účelem ověření, zda uplatněný absolutní důvod pro zamítnutí brání zápisu přihlášené ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, s. II-1589, bod 73]. V rámci tohoto opětovného průzkumu, stejně jako v rámci původního průzkumu, přitom průzkumový referent bude moci skutečnosti, které následovaly po datu podání přihlášky k zápisu, zohlednit pouze za podmínky, že umožňují učinit závěry o situaci dané k tomuto datu (viz body 19 a 20 výše).

27 Zatřetí OHIM uvádí, že v rámci průzkumu absolutních důvodů pro zamítnutí je třeba rovněž zohlednit vývoj následující po datu podání přihlášky, třebaže je jen potenciální,

a odkazuje na rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 37 první odrážka).

28 V tomto ohledu je třeba uvést, že je sice vskutku pravda, že podle ustálené judikatury je v rámci použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 třeba posoudit, zda popisné označení skutečně u zúčastněných kruhů vykazuje spojitost s dotyčnou kategorií výrobků nebo zda je rozumné se domnívat, že v budoucnu může být taková spojitost stanovena [viz rozsudek Soudu ze dne 14. června 2001, Telefon & Buch v. OHIM (UNIVERSALTELEFONBUCH a UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 a T-358/99, Recueil, s. II-1705, bod 29 a citovaná judikatura]. Tato otázka je však odlišná od otázky určení data, ke kterému je třeba posouzení souladu ochranné známky s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 provést, nebo v případě řízení o prohlášení neplatnosti ověřit. Okolnost, že posouzení souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 musí být provedeno s ohledem na datum podání přihlášky k zápisu, totiž nevylučuje výhledovou analýzu rozlišovací způsobilosti ochranné známky, zakládá-li se tato analýza na skutečnostech týkajících se situace k uvedenému datu.

29 Z předcházejícího vyplývá, že odvolací senát při posouzení, zda zpochybněná ochranná známka popisovala výrobky a služby, na které se vztahuje, což odůvodnilo prohlášení této ochranné známky za neplatnou, vycházel nesprávně z tržních podmínek, tak jak existovaly ke dni 29. října 1998, kdy byla zpochybněná ochranná známka zapsána.

30 Z toho vyplývá, že odvolací senát provedl nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94. Žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení tohoto ustanovení je tudíž třeba vyhovět, aniž by bylo nezbytné, aby se Soud vyjadřoval k ostatním žalobním důvodům uplatněným žalobkyní.

**K nákladům řízení**

31 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 22. března 2007 (věc R 1084/2004-4) se zrušuje.**

2) **OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Vilaras Prek Ciucă

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 3. června 2009.

Podpisy.