ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda)

3. juuni 2009 *

Kohtuasjas T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, asukoht München (Saksamaa), esindajad: advokaadid H. Lauf ja T. Raab,

hageja,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHMI), esindaja: B. Schmidt,

kostja,

teine pool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses oli

* Kohtumenetluse keel: saksa.

DSR touristik GmbH, asukoht Karlsruhe (Saksamaa),

mille ese on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 22. märtsi 2007. aasta otsuse peale (asi R 1084/2004-4), mis tehti DSR touristik GmbH ja Frosch Touristik GmbH vahelises kehtetuks tunnistamise menetluses,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda),

koosseisus: president M. Vilaras, kohtunikud M. Prek (ettekandja) ja V. M. Ciucă,

kohtusekretär: ametnik T. Weiler,

arvestades 4. juunil 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 17. septembril 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 15. jaanuaril 2009 toimunud kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Frosch Touristik GmbH esitas 1. aprillil 1996 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) (asendatud nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1)) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk FLUGBÖRSE.

3 Kaubad ja teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 16, 39 ja 42 ning vastavad kirjeldustele:

– klass 16: „trükitooted, eelkõige prospektid, kataloogid, brošüürid ja reisi- ning turismiraamatud;"

– klass 39: „reisibürood, reisikorraldus ja reiside läbiviimine; reisijate vedu;”

– klass 42: „restoranipidamine (toitlustus); ajutine majutus; hotellid, hostelid, restoranid; puhkeelamute vahendamine (üürimine).”

4 Ühenduse kaubamärk FLUGBÖRSE registreeriti 29. oktoobril 1998 hageja taotluse alusel kõikidele taotluses esitatud kaupadele ja teenustele.

5 DSR touristik GmbH taotles 8. aprillil 2003 määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a) alusel nimetatud registreeringu kehtetuks tunnistamist, kuna selle suhtes kehtivad tema arvates kõnealuse määruse artikli 7 lõike 1 punktides b ja c (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c) ette nähtud absoluutsed keeldumispõhjused. Ta väitis ka, et juhul kui ei otsustata, et vaidlustatud kaubamärk on neid kaupu ja teenuseid eristav, mida see tähistab, peaks selle kaubamärgi siiski vastavalt määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktile a koosmõjus sama määruse artikli 7 lõike 1 punktiga g (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt b) kehtetuks tunnistama, kuna see on eksitav.

6 DSR touristik taotles 7. aprillil 2004 veel teise võimalusena, et ühenduse kaubamärgi omaniku õigused kuulutataks tühistatuks vastavalt määruse nr 40/94 artikli 50 lõike 1 punktile b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 51 lõike 1 punkt b) põhjusel, et vaidlustatud kaubamärk on muutunud kaubanduses üldnimetuseks.

7 Tühistamisosakond tunnistas vaidlustatud kaubamärgi 9. novembril 2004 kehtetuks seoses kõigi kaupade ja teenustega, mida see tähistab, välja arvatud klassi 42 kuuluvad teenused „restoranipidamine (toitlustus)" ja „restoranid".

8 Ühtlustamisameti neljas apellatsioonikoda jättis 22. märtsi 2007. aasta otsusega hageja poolt tühistamisosakonna otsuse peale esitatud kaebuse rahuldamata.

9 Apellatsioonikoda märkis sisuliselt järgmist:

– selleks, et kaubamärk registreeritaks, peab see vastama määruse nr 40/94 artikli 7 tingimustele nii taotluse esitamise hetkel kui ka kogu registreerimismenetluse ajal. Apellatsioonikoda järeldas sellest, et kehtetuks tunnistamise taotlust tuleb hinnata kaubamärgi registreerimise kuupäeval, s.o 29. oktoobril 1998 esinenud turutingimusi arvesse võttes;

– vaidlustatud kaubamärk on moodustatud vastavalt saksa keele grammatikareeglitele uue sõna loomiseks ning sellel ei ole erinevat tähendust seda moodustavate osade summa tähendusest. Keskmine saksa keelt kõnelev tarbija mõistis kaubamärgi registreerimise kuupäeval sõna „Flugbörse" termini „Flugdatenbank" (lennuandmebaas) või termini „intelligente Suchmaschine" (tark otsingumootor) sünonüümina;

– asjaolu, et Saksa kohus leidis 1995. aastal, et sõnal „Flugbörse" oli veel juures teatav fantaasiavärving, ei ole otsustav, kuna saksa keel areneb pidevalt;

– kaubamärk FLUGBÖRSE oli registreerimise kuupäeval ühenduse saksa keelt kõnelevas osas selline, mis üksnes kirjeldas vaidlusaluseid kaupu ja teenuseid;

– asjaomane kaubamärk ei olnud omandanud eristusvõimet kasutamise käigus ning seetõttu ei tule käesolevas asjas kohaldada määruse nr 40/94 artikli 51 lõiget 2 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 52 lõige 2).

Poolte nõuded

10 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus tervikuna ja saata asi uue otsuse tegemiseks tagasi ühtlustamisametile;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

11 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejalt.

Õiguslik käsitlus

12 Hageja esitab oma hagi toetuseks kolm väidet, mis tuginevad esiteks määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a, teiseks määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c ja kolmandaks sama määruse artikli 51 lõike 2 rikkumisele.

13 Seoses esimese väitega tuleb meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktis a on sätestatud, et ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks, kui ühenduse kaubamärgi registreerimisel on rikutud sama määruse artikli 7 sätteid.

14 Hageja heidab apellatsioonikojale sisuliselt ette seda, et viimane rikkus nimetatud sätet, kui juhindus kaubamärgi osas võimalike määruse nr 40/94 artiklist 7 kõrvalekallete olemasolu hindamisel ühenduse kaubamärgi registreerimise kuupäevast, s.o 29. oktoobrist 1998. Hageja sõnul on selle kontrolli puhul ainsana asjakohane kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäev, see tähendab käesolevas asjas 1. aprill 1996. Ta viitab sellega seoses Euroopa Kohtu 5. oktoobri 2004. aasta määrusele kohtuasjas C-192/03 P: Alcon *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2004, lk I-8993).

15 Ühtlustamisamet leiab, et apellatsioonikoda toimis õigesti, kui kontrollis, kas asjaomane ühenduse kaubamärk oli kirjeldav määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses selle registreerimise kuupäeval, ning järelikult ei ole apellatsioonikoda rikkunud määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a. Ühtlustamisamet väidab sisuliselt, et mõistagi peaksid kõik nõutud tingimused olema täidetud ajal, mil esitatakse registreerimistaotlus, peaksid kõik nõutud tingimused olema täidetud ajal, mil esitatakse registreerimistaotlus, kuid samuti on vaja, et nad on jätkuvalt täidetud

kuni kaubamärgi registreerimiseni kuid samuti on vaja, et nad on jätkuvalt täidetud kuni kaubamärgi registreerimiseni.

16 Tuleb märkida, et vaidlustatud otsusest, eelkõige selle punktidest 38–46 ilmneb, et apellatsioonikoda lähtus selle järelduse tegemisel, et vaidlustatud kaubamärk on neid kaupu ja teenuseid kirjeldav, mida see tähistab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses, üksnes ühenduse kaubamärgi registreerimise kuupäeval – 29. oktoobril 1998 esinenud turutingimustest.

17 Seega tuleb kõnesoleva väite uurimisel kindlaks määrata, kas määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktil a põhineva kehtetuks tunnistamise taotluse puhul on selle hindamiseks, kas vaidlustatud ühenduse kaubamärk on kooskõlas nimetatud määruse artikli 7 sätetega, asjakohane kuupäev eranditult registreerimistaotluse esitamise kuupäev, nagu väidab hageja, või kas vastupidi selle registreerimistingimustele vastav seis peab säilima kuni registreerimiseni, nagu väidab ühtlustamisamet.

18 Kohtuasjas, milles tehti eespool punktis 14 viidatud kohtumäärus Alcon *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet ja milles Euroopa Kohtule esitati tühistamisväide, mis põhines argumendil, et Esimese Astme Kohus on rikkunud õigusnormi, kuna ei lähtunud vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevast selle hindamiseks, kas kaubamärk on muutunud tavapäraseks ja tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a alusel, leidis Euroopa Kohus, et registreerimistaotluse esitamise kuupäev on selle kontrolli teostamisel on asjakohane kuupäev. Lisaks leidis Euroopa Kohus, et Esimese Astme Kohus võis vasturääkivaid põhjendusi kasutamata või õigusvigu tegemata arvestada tõenditega, mis, olles küll taotluse esitamise kuupäevast hilisemad, võimaldavad teha järeldusi olukorra kohta nii, nagu see oli sellel kuupäeval (eespool punktis 14 viidatud kohtumäärus Alcon *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 40 ja 41).

19 Sellest tuleneb, et hageja väidab õigustatult, et ainus asjakohane kuupäev määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktil a põhineva kehtetuks tunnistamise taotluse kontrollimiseks on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäev. Asjaolu, et kohtupraktikas on mööndud võimalust võtta arvesse sellest kuupäevast hiljem esitatud tõendeid, ei räägi kaugeltki sellisele määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a tõlgendusele vastu, vaid kinnitab seda, kuna neid tõendeid saab arvesse võtta üksnes tingimusel, et need puudutavad kaubamärgitaotluse esitamise aegset olukorda.

20 Lisaks on selline määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a tõlgendus ainus, mis võimaldab vältida seda, et kaubamärgi registreerimistingimustele vastava olemuse kaotamise tõenäosus suureneb sõltuvalt registreerimismenetluse kestusest. Seevastu tõlgendus, mida ühtlustamisamet käesolevas kohtuasjas esitas, viiks selleni, et kaubamärgi registreerimine sõltub osaliselt juhuslikust asjaolust, s.o. registreerimismenetluse kestusest. Sellega seoses tuleb märkida, et see registreerimismenetluse kestusega seotud kaalutlus on üks põhjendustest, mille tõttu määruse nr 40/94 artikli 7 lõiget 3 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 7 lõige 3) tõlgendati nii, et selle kohaselt peab olema eristusvõime kasutamise käigus omandatud enne kui esitatakse kaubamärgitaotlus (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-247/01: eCopy *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (ECOPY), EKL 2002, lk II-5301, lk 36 ja 39).

21 Mis puutub ühtlustamisameti esitatud erinevatesse argumentidesse, siis need ei ole niisugused, et võiksid toodud järeldust kummutada.

22 Esiteks, kui ühtlustamisameti argumente tuleks mõista nii, et määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a sõnastusest endast tuleneb, et ka registreerimiskuupäev on asjakohane, siis põhineb see nimetatud sätete ekslikul tõlgendamisel.

23 Kasutades määruse nr 40/94 artikli 7 lõikes 1 väljendit „ei registreerita” ja määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punktis a kaubamärgi „registreerimisel”, on ühenduse seadusandja nimelt kindlaks määranud olukorrad, mil kaubamärki ei saa registreerida

või tuleb kehtetuks tunnistada, ja mitte absoluutsete keeldumispõhjuste või absoluutsete kehtetuks tunnistamise põhjuste kontrollimiseks asjakohase kuupäeva.

24 Teiseks viitab ühtlustamisamet määruse nr 40/94 artikli 41 lõikele 1 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 40 lõige 1). Selle sätte kohaselt võib „pärast ühenduse kaubamärgi taotluse avaldamist iga füüsiline või juriidiline isik ja iga rühm või organ […] esitada [ühtlustamisametile] kirjalikke vastuväiteid, milles selgitatakse, millistel põhjustel, eelkõige artikli 7 põhjal ei registreerita kaubamärki *ex officio*." Samas sättes on täpsustatud, et „nad ei osale [ühtlustamisameti] menetlustes." Ühtlustamisamet väidab sisuliselt, et kui kaubamärki, mida on juba kontrollitud, mille kohta on otsustatud, et seda saab registreerida, ja mis on avaldatud, tuleb kolmanda isiku taotlusel uuesti kontrollida ja mille ühtlustamisamet võib jätta omal algatusel registreerimata, siis on tal õigus võtta arvesse seda, kui kaubamärk on pärast taotluse esitamise kuupäeva muutunud selliseks, et seda ei saa registreerida.

25 Nimetatud argument tuleb samuti tagasi lükata.

26 Määruse nr 40/94 artikli 41 lõike 1 kohaselt uurib ühtlustamisamet, kas tuleb kontrollimismenetlust uuesti alustada, et teha kindlaks, kas absoluutne keeldumispõhjus, millele tugineti, takistab taotletava kaubamärgi registreerimist (Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-224/01: Durferrit *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Kolene (NU-TRIDE), EKL 2003, lk II-1589, punkt 73). Kuid uue kontrolli, nagu esialgsegi käigus saab kontrollija võtta arvesse registreerimistaotluse esitamise kuupäevast hilisemaid tõendeid vaid juhul, kui nende põhjal saab teha järeldusi olukorra kohta, mis valitses just sel kuupäeval (vt eespool punktid 19 ja 20).

27 Kolmandaks väidab ühtlustamisamet, et absoluutsete keeldumispõhjuste kontrollimise puhul tuleb arvestada ka taotluse esitamise kuupäevast hilisemaid muutusi, isegi kui need on pelgalt potentsiaalsed, ja viitab Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta otsusele

liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779, punkti 37 esimene taane).

28 Sellega seoses tuleb märkida, et vastab küll tõele, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb määruse nr 40/ 94 artikli 7 lõike 1 punkti c kohaldamisel hinnata, kas asjaomane avalikkus seostab kirjeldavat tähist sel ajal kõnealuse kaubaliigiga või kas on mõistlik eeldada, et selline seos võib tulevikus nende jaoks tekkida (vt Esimese Astme Kohtu 14. juuni 2001. aasta otsus liidetud kohtuasjades T-357/99 ja T-358/99: Telefon & Buch *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), EKL 2001, lk II-1705, punkt 29 ja viidatud kohtupraktika). Sellegipoolest on toodud küsimus eraldiseisev selle kuupäeva määramisest, mil tuleb kontrollida või kehtetuks tunnistamise menetluse puhul uuesti kontrollida kaubamärgi vastavust määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile c. Asjaolu, et kaubamärgi vastavust määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktile c tuleb kontrollida lähtudes registreerimistaotluse esitamise kuupäevast, ei välista nimelt kaubamärgi eristusvõime võimalik arengu analüüsi, eeldusel et see analüüs põhineb tõenditel, mis puudutavad olukorda sel kuupäeval.

29 Eeltoodust tuleneb, et apellatsioonikoda eksis, kui tugines selle hindamiseks, kas vaidlustatud kaubamärgil on eristusvõime sellega tähistatavate kaupade ja teenuste osas, mis õigustaks selle kehtetuks tunnistamist, nendele turutingimustele, mis esinesid selle registreerimise kuupäeval, 29. oktoobril 1998.

30 Järelikult on apellatsioonikoda rikkunud määruse nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkti a tõlgendamisel õigusnormi. Seetõttu tuleb nimetatud sätte rikkumisele tugineva väitega nõustuda, ilma et oleks vaja, et Esimese Astme Kohus teeb otsuse teiste hageja esitatud väidete kohta.

Kohtukulud

31 Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud ühtlustamisameti kahjuks, tuleb hageja kohtukulud vastavalt hageja nõudele välja mõista ühtlustamisametilt.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda)

otsustab:

1. **Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 22. märtsi 2007. aasta otsus (asi R 1084/2004-4).**

2. **Mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.**

Vilaras Prek Ciucă

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 3. juunil 2009 Luxembourgis.

Allkirjad