PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 3 d.*

Byloje T-189/07

Frosch Touristik GmbH, įsteigta Miunchene (Vokietija), atstovaujama advokatų H. Lauf ir T. Raab,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą B. Schmidt,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis

* Proceso kalba: vokiečių.

DSR touristik GmbH, įsteigta Karlsrūhėje (Vokietija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. kovo 22 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1084/2004-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *DSR touristik GmbH* ir *Frosch Touristik GmbH*, panaikinimo,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai M. Prek (pranešėjas) ir V. M. Ciucă,

posėdžio sekretorė T. Weiler, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2007 m. birželio 4 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos kanceliarijai 2007 m. rugsėjo 17 d.,

įvykus 2009 m. sausio 15 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. balandžio 1 d. *Frosch Touristik GmbH* pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 17 sk., 1 t., p. 146), kurį pakeitė 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo FLUGBÖRSE.

3 Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 16, 39 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka šį aprašymą:

— 16 klasė: „Spaudiniai, visų pirma bukletai, katalogai, brošiūros ir knygos apie keliones ir turizmą“;

— 39 klasė: „Kelionių agentūros; kelionių organizavimas ir vykdymas, asmenų pervežimas“;

— 42 klasė: „Maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas; viešbučiai, nakvynės namai; restoranai; atostogų būsto užsakymas (nuoma)“.

4 1998 m. spalio 29 d. buvo įregistruotas ieškovės Bendrijos prekių ženklas FLUGBÖRSE visoms prašyme įregistruoti nurodytoms prekėms ir paslaugoms.

5 2003 m. balandžio 8 d. *DSR touristik GmbH* pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 52 straipsnio 1 dalies a punktas) pateikė prašymą šią registraciją pripažinti negaliojančia dėl šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai) numatytų absoliučių atmetimo pagrindų. Ji taip pat nurodė, kad tuo atveju, jei ginčijamas prekių ženklas nebūtų pripažintas apibūdinančiu juo žymimas prekes ir paslaugas, jis vis tiek turėtų būti pripažintas negaliojančiu pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą, skaitomą kartu su to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies g punktu (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktas), dėl klaidinančio pobūdžio.

6 Be to, 2004 m. balandžio 7 d. *DSR touristik* pagal Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnio 1 dalies b punktą (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 51 straipsnio 1 dalies b punktas) pateikė subsidiarų prašymą pripažinti Bendrijos prekių ženklo savininko teises panaikintomis, nes prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu versle.

7 2004 m. lapkričio 9 d. Panaikinimo skyrius pripažino, kad ginčijamas prekių ženklas yra negaliojantis visoms juo žymimoms prekėms ir paslaugoms, išskyrus 42 klasės „maisto ir gėrimų parūpinimo“ ir „restoranų“ paslaugas.

8 2007 m. kovo 22 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė ieškovės pareikštą apeliaciją dėl Panaikinimo skyriaus sprendimo.

9 Apeliacinė taryba iš esmės nurodė:

— kad būtų įregistruotas, Bendrijos prekių ženklas turi atitikti Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio reikalavimus ne tik paraiškos pateikimo momentu, bet ir visos registracijos procedūros metu. Iš to ji padarė išvadą, kad prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia reikia vertinti atsižvelgiant į rinkos sąlygas prekės įregistravimo dieną – 1998 m. spalio 29 d.;

— ginčijamas prekių ženklas sudarytas laikantis vokiečių kalbos gramatikos taisyklių sukuriant naują žodį ir neturėjo kitos reikšmės nei ją sudarančių elementų sumos reikšmė. Vidutinis vokiškai kalbantis vartotojas registracijos dieną žodį „Flugbörse“ būtų supratęs kaip „Flugdatenbank“ (skrydžių duomenų bazė) arba „intelligente Suchmaschine“ (pažangioji paieškos sistema) sinonimą;

— aplinkybė, jog Vokietijos teismas 1995 m. nusprendė, kad žodis „Flugbörse“ vis dar atrodo šiek tiek išgalvotas, nėra lemiama, nes vokiečių kalba nuolat kinta;

— registracijos dieną prekių ženklas FLUGBÖRSE vokiškai kalbančioje Bendrijos dalyje paprasčiausiai apibūdino ginčijamas prekes ir paslaugas;

— ginčijamas prekių ženklas neįgijo skiriamojo požymio dėl naudojimo ir todėl Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 2 dalis (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 52 straipsnio 2 dalis) šiuo atveju netaikytina.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti visą ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą VRDT, kad ši priimtų naują sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

12 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais, susijusiais, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimu, antra, su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto pažeidimu ir, trečia, su šio reglamento 51 straipsnio 2 dalies pažeidimu.

13 Dėl pirmojo ieškinio pagrindo reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta, jog Bendrijos prekių ženklo registracija paskelbiama negaliojančia, jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant jo 7 straipsnio nuostatų.

14 Iš esmės ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą pažeidus šią nuostatą, nes kaip atskaitos datą galimam Bendrijos prekių ženklo registracijos ir Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio neatitikimui įvertinti ji pasirinko registracijos datą – 1998 m. spalio 29 dieną. Pasak ieškovės, vienintelė atliekant šį vertinimą reikšminga data yra prekių ženklo paraiškos pateikimo diena, šiuo atveju – 1996 m. balandžio 1 diena. Šiuo klausimu ji remiasi 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Alcon prieš VRDT* (C-192/03 P, Rink. p. I-8993).

15 VRDT mano, jog Apeliacinė taryba pasielgė teisingai, kad patikrino, ar Bendrijos prekių ženklas buvo apibūdinamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme jo registracijos dieną, ir todėl Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto. Iš esmės ji tvirtina, kad nors tiesa, jog tam, kad prekių ženklą būtų galima teisėtai įregistruoti, būtina visus reikalavimus atitikti

paraiškos įregistruoti pateikimo momentu, vis dėlto atitiktis šiems reikalavimams turi būti užtikrinta ir laikotarpiu iki prekių ženklo įregistravimo.

16 Pažymėtina, kad iš ginčijamo sprendimo, visų pirma jo 38–46 punktų, matyti, jog Apeliacinė taryba rėmėsi vien Bendrijos prekių ženklo registracijos dieną, 1998 m. spalio 29 d., egzistavusiomis rinkos sąlygomis ir nusprendė, jog ginčijamas prekių ženklas apibūdina juo žymimas prekes ir paslaugas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme.

17 Taigi nagrinėjant šį pagrindą reikia nustatyti, ar, svarstant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies a punktu pagrįstą prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, atskaitos diena nagrinėjant ginčijamo Bendrijos prekių ženklo atitiktį minėto reglamento 7 straipsnio nuostatoms yra vien paraiškos įregistruoti pateikimo diena, ar vis dėlto ženklas turi būti tinkamas įregistruoti iki pat registracijos dienos, kaip tvirtina VRDT.

18 Byloje, kurioje priimta 14 punkte minėta Teisingumo Teismo nutartis *Alcon prieš VRDT*, nagrinėdamas ieškinio dėl panaikinimo pagrindą, susijusį su tuo, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, nes vertindamas, ar ginčijamas prekių ženklas tapo bendrinis ir todėl jo registracija turi būti pripažinta negaliojančia pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nelaikė paraiškos įregistruoti padavimo dienos atskaitos diena, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Pirmosios instancijos teismas, neprieštaraudamas savo argumentacijai ir nepadarydamas teisės klaidos, galėjo atsižvelgti į įrodymus, kurie, nors ir vėlesni nei paraiškos padavimo momentas, leido daryti išvadas apie minėtu momentu buvusią padėtį (14 punkte minėtos nutarties *Alcon prieš VRDT* 40 ir 41 punktai).

19 Vadinasi, ieškovė pagrįstai tvirtina, jog vienintelė pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą nagrinėjant prašymą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia reikšminga data yra ginčijamo prekių ženklo paraiškos pateikimo diena. Tai, kad teismų praktika laidžia atsižvelgti į vėlesnius nei ši data įrodymus, visai nepaneigia tokio Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimo, o kaip tik jį patvirtina, nes atsižvelgti į tokius įrodymus galima tik tuomet, jeigu jie susiję su prekių ženklo paraiškos pateikimo dieną buvusia padėtimi.

20 Maža to, tik toks Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimas leidžia išvengti, kad tikimybė, jog prekių ženklas taps nebetinkamas įregistruoti, padidėtų priklausomai nuo registracijos procedūros trukmės. VRDT šioje byloje siūlomas aiškinimas kaip tik lemtų tai, kad prekių ženklo įregistravimas iš dalies priklausytų nuo neapibrėžto įvykio, t. y. registracijos procedūros trukmės. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad toks argumentas dėl registracijos procedūros trukmės yra vienas iš motyvų, dėl kurių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 3 dalis (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 7 straipsnio 3 dalis) buvo išaiškinta taip, kad ja reikalaujama, jog skiriamasis požymis dėl naudojimo būtų įgytas prieš pateikiant prekių ženklo paraišką (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 36 ir 39 punktai).

21 Įvairūs VRDT pateikti argumentai negali paneigti šios išvados.

22 Pirma, jeigu VRDT aiškinimas turi būti suprantamas kaip reiškiantis, jog iš paties Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies ir 51 straipsnio 1 dalies a punkto teksto matyti, kad reikšminga ir registracijos data, toks šių nuostatų aiškinimas yra klaidingas.

23 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalyje pavartodamas formuluotę „neregistruojami šie žymenys“, o 51 straipsnio 1 dalies a punkte – „prekių ženklas buvo įregistruotas“ Bendrijos teisės aktų leidėjas iš tikrųjų nustatė situacijas, kurioms esant turi būti

atsisakyta įregistruoti prekių ženklą arba jo registracija turi būti paskelbta negaliojančia, o ne atskaitos datą, reikšmingą nagrinėjant absoliučius atmetimo arba negaliojimo pagrindus.

24 Antra, VRDT remiasi Reglamento Nr. 40/94 41 straipsnio 1 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 2007/2009 40 straipsnio 1 dalis). Pagal šią nuostatą „paskelbus paraišką Bendrijos prekių ženklui, kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir kiekviena <…> grupė ar institucija gali pateikti [VRDT] savo rašytines pastabas, jose konkrečiai nurodydami, dėl kurių 7 straipsnyje paminėtų pagrindų prekių ženklas negali būti įregistruotas *ex officio*“. Toje pačioje nuostatoje pažymima, kad „jie nėra [VRDT] procedūrų šalys“. VRDT iš esmės tvirtina: kadangi jau išnagrinėtas, pripažintas tinkamu įregistruoti ir paskelbtas prekių ženklas trečiojo asmens prašymu turi būti iš naujo išnagrinėtas ir galima *ex officio* atsisakyti jį įregistruoti, ji turi teisę atsižvelgti į aplinkybę, kad po paraiškos pateikimo dienos priekių ženklas tapo nebetinkamas įregistruoti.

25 Šis argumentas taip pat turi būti atmestas.

26 Pagal Reglamento Nr. 40/94 41 straipsnio 1 dalį VRDT išnagrinėja, ar tikslinga atnaujinti nagrinėjimo procedūrą, siekiant patikrinti, ar nurodytas absoliutus atmetimo pagrindas neleidžia įregistruoti prašomo prekių ženklo (2003 m. balandžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Durferrit prieš VRDT – Kolene (NU-TRIDE)*, T-224/01, Rink. p. II-1589, 73 punktas). Tačiau atsižvelgti į vėlesnius nei paraiškos įregistruoti pateikimo diena įrodymus tiek pakartotinio, tiek pirminio nagrinėjimo metu ekspertas galės tik su sąlyga, kad jie leis padaryti išvadas dėl pateikimo dieną buvusios padėties (žr. šio sprendimo 19 ir 20punktus).

27 Trečia, VRDT teigia, kad nagrinėjant absoliučius atmetimo pagrindus reikia taip pat atsižvelgti į pokyčius po paraiškos pateikimo dienos, net jeigu jie tėra potencialūs, ir

nurodo 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 37 punkto pirma įtrauka).

28 Šiuo klausimu reikia pažymėti, jog tikrai pagal nusistovėjusią teismų praktiką taikant Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį reikia įvertinti, ar suinteresuotųjų asmenų požiūriu apibūdinamasis prekių ženklas šiuo metu yra susijęs su atitinkama prekių kategorija, bei ar pagrįsta manyti, kad tokia sąsaja gali būti nustatyta ateityje (žr. 2001 m. birželio 14 d. Sprendimo *Telefon & Buch prieš VRDT (UNIVERSALTELEFONBUCH ir UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS),* T-357/99 ir T-358/99, Rink. p. II-1705, 29 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką). Tačiau šis klausimas skiriasi nuo klausimo dėl datos, kada turi būti nagrinėjama, o registracijos pripažinimo negaliojančia procedūroje – patikrinama prekių ženklo atitiktis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktui. Aplinkybė, jog atitiktis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktui turi būti nagrinėjama kaip atskaitos datą pasirenkant paraiškos įregistruoti pateikimo dieną, nereiškia, kad negalima atlikti perspektyvinės prekių ženklo apibūdinamojo pobūdžio analizės, jeigu ši analizė paremta įrodymais apie tą dieną buvusią padėtį.

29 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Apeliacinė taryba klaidingai rėmėsi rinkos sąlygomis, egzistavusiomis ginčijamo prekių ženklo registracijos dieną – 1998 m. spalio 29 d., vertindama, ar šiuo ženklu žymimų prekių ir paslaugų atžvilgiu jis yra apibūdinamasis, o tai būtų pateisinę jo registracijos pripažinimą negaliojančia.

30 Darytina išvada, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą aiškindama Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies a punktą. Vadinasi, reikia pritarti pagrindui dėl šios nuostatos pažeidimo ir nėra būtina priimti sprendimo dėl kitų ieškovės nurodytų pagrindų.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

31 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2007 m. kovo 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1084/2004-4).**

2. **Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras Prek Ciucă

Paskelbta 2009 m. birželio 3 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.