WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)

z dnia 3 czerwca 2009 r.*

W sprawie T-189/07

Frosch Touristik GmbH, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowanej przez adwokatów H. Laufa oraz T. Raaba,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez B. Schmidt, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była

* Język postępowania: niemiecki.

DSR touristik GmbH, z siedzibą w Karlsruhe (Niemcy),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 22 marca 2007 r. (sprawa R 1084/2004-4), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia między DSR touristik GmbH a Frosch Touristik GmbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek (sprawozdawca) i V.M. Ciucă, sędziowie,

sekretarz: T. Weiler, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 czerwca 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 17 września 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 stycznia 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 1 kwietnia 1996 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienionego. (i zastąpionego przez rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), skarżąca Frosch Touristik GmbH, dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne FLUGBÖRSE.

3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 16, 39 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:

— klasa 16: „Druki, w szczególności prospekty, katalogi, broszury i książki na temat podróży i turystyki”;

— klasa 39: „Biura podróży; organizacja i prowadzenie wycieczek; transport osób”;

— klasa 42: „Restauratorstwo (żywienie); tymczasowe zakwaterowanie; hotele, schroniska, restauracje; pośrednictwo zakwaterowania wakacyjnego (wynajem)”.

4 W dniu 29 października 1998 r. skarżąca uzyskała rejestrację wspólnotowego znaku towarowego FLUGBÖRSE w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych zgłoszeniem.

5 W dniu 8 kwietnia 2003 r. DSR touristik GmbH wniosła o unieważnienie tej rejestracji na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009) ze względu na to, że objęta ona była bezwzględnymi podstawami unieważnienia przewidzianymi w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) omawianego rozporządzenia (obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009). Podniosła ona również, że w sytuacji gdyby nawet sporny znak towarowy nie został uznany za posiadający charakter opisowy w odniesieniu do oznaczonych nim towarów i usług to i tak winien on zostać unieważniony na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 7 ust. 1 lit. g) (obecnie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009) ze względu na to, że wprowadza on w błąd odbiorców.

6 W dniu 7 kwietnia 2004 r. DSR touristik wniosła ponadto, tytułem żądania ewentualnego, o stwierdzenie, zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009), wygaśnięcia praw właściciela wspólnotowego znaku towarowego na takiej podstawie, że sporny znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w handlu.

7 W dniu 9 listopada 2004 r. Wydział Unieważnień unieważnił sporny znak towarowy w odniesieniu do oznaczonych nim towarów i usług, z wyjątkiem usług „restauratorstwa (żywienia)" i „restauracji" należących do klasy 42.

8 Decyzją z dnia 22 marca 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Czwarta Izba Odwoławcze oddaliła odwołanie wniesione przez skarżącą od decyzji Wydziału Unieważnień.

9 Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, co następuje:

— aby zostać zarejestrowanym, wspólnotowy znak towarowy winien spełniać przesłanki określone w art. 7 rozporządzenia nr 40/94 nie tylko w momencie dokonania zgłoszenia, lecz również cały czas w trakcie trwania postępowania rejestracyjnego. Wywnioskowała ona z powyższego, że badanie wniosku o unieważnienie winno być dokonane w świetle warunków, jakie panowały na rynku w dniu rejestracji znaku towarowego, to jest w dniu 29 października 1998 r.;

— sporny znak towarowy został utworzony zgodnie z zasadami gramatyki języka niemieckiego celem stworzenia nowego słowa i nie posiadał innego znaczenia od tego, jakie stanowiła suma składających się z niego elementów. W odczuciu przeciętnego niemieckojęzycznego konsumenta w dniu rejestracji wyraz „Flugbörse" były rozumiany jako synonim „Flugdatenbank" (baza połączeń lotniczych) lub „intelligente Suchmaschine" (inteligentna wyszukiwarka);

— okoliczność, iż sąd niemiecki uznał w 1995 r. że wyraz „Flugbörse" zachował w dalszym ciągu resztkę fantazji nie była decydująca, z uwagi na to, iż język niemiecki znajduje się w ciągłym stanie rozwoju;

— w dniu jego rejestracji znak towarowy FLUGBÖRSE miał w części niemieckojęzycznej Wspólnoty charakter czysto opisowy w odniesieniu do spornych towarów i usług;

— rozpatrywany znak towarowy nie uzyskał charakteru odróżniającego w następstwie jego używania i w konsekwencji art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) nie miał zastosowania w tym przypadku.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy OHIM do ponownego rozpoznania;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

12 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty naruszenia, po pierwsze, art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, po drugie, art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 i, po trzecie, art. 51 ust. 2 tego rozporządzenia.

13 Jeśli chodzi o pierwszy zarzut, to należy przypomnieć, że art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że wspólnotowy znak towarowy unieważnia się w przypadku, gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 tego rozporządzenia.

14 Zasadniczo skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że naruszyła ten przepis posługując się datą rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, 29 października 1998 r., w celu zbadania ewentualnej rozbieżności między tym znakiem a art. 7 rozporządzenia nr 40/94. Zdaniem skarżącej jedyną właściwą datą do przeprowadzenia takiego badania jest data dokonania zgłoszenia znaku towarowego, to znaczy, w tym przypadku, 1 kwietnia 1996 r. Powołuje się ona w tym względzie na postanowienie Trybunału z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8993.

15 OHIM uważa, że Izba Odwoławcza słusznie upewniła się czy wspólnotowy znak towarowy miał charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 w dniu jego rejestracji i że w konsekwencji Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Zasadniczo utrzymuje on, że aby znak towarowy mógł zostać zarejestrowany zgodnie z przepisami, z pewnością konieczne jest, aby wszystkie wymagane przesłanki zostały spełnione w momencie złożenia

wniosku o rejestrację, lecz równie konieczne jest, aby przesłanki te były nadal spełnione do momentu rejestracji tego znaku towarowego.

16 Należy podkreślić, iż z zaskarżonej decyzji wynika, a zwłaszcza z jej pkt 38–46, że Izba Odwoławcza oparła się wyłącznie na warunkach, jakie panowały na rynku w dniu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, tj. w dniu 29 października 1998 r. przy ustalaniu, że sporny znak towarowy miał charakter opisowy w odniesieniu do oznaczonych nim towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

17 W konsekwencji rozpatrzenie niniejszego zarzutu oznacza ustalenie czy w ramach wniosku o unieważnienie na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 datą właściwą do zbadania zgodności spornego wspólnotowego znaku towarowego z przepisami art. 7 tego rozporządzenia jest wyłącznie data złożenia wniosku o rejestrację, jak utrzymuje skarżąca, czy też w przeciwieństwie do tego, jak podnosi OHIM, ta zdolność rejestracyjna winna utrzymywać się do czasu rejestracji.

18 W ramach postępowania, które zakończyło się wydaniem postanowienia w ww. w pkt 14 sprawie Alcon przeciwko OHIM, Trybunał rozpatrując żądanie uchylenia wyroku oparte na tym, że Sąd naruszył prawo, ponieważ nie posłużył się datą złożenia wniosku o rejestrację spornego znaku towarowego do zbadania czy znak ten uzyskał charakter zwyczajowy i winien być w konsekwencji unieważniony na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, uznał, że data złożenia wniosku o rejestrację była datą właściwą do przeprowadzenia takiego badania. Ponadto Trybunał również uznał, że Sąd mógł, unikając sprzeczności w rozumowaniu i nie naruszając prawa, wziąć pod uwagę dowody, które, pomimo iż noszą datę późniejszą niż data złożenia wniosku o rejestrację, pozwalają na wyciągniecie wniosków odnośnie do sytuacji, która miała miejsce w tej dacie (ww. w pkt 14 postanowienie w sprawie Alcon przeciwko OHIM, pkt 40, 41).

19 Wynika z tego, że skarżąca słusznie utrzymuje, że jedyną właściwą datą do zbadania wniosku o unieważnienie na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 jest data dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego. Okoliczność, iż orzecznictwo dopuszcza uwzględnienie dowodów noszących datę późniejszą niż ta data, daleka od podważenia tej wykładni art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia, wzmacnia ją z uwagi na to, że uwzględnienie tych dowodów jest jedynie możliwe pod warunkiem, że dotyczą one sytuacji, jaka ma miejsce w dniu dokonania zgłoszenia znaku towarowego.

20 Ponadto ta wykładnia art. 51 ust. 1 lit a) rozporządzenia nr 40/94 jest jedyna jak pozwala na uniknięcie sytuacji, w której możliwość utraty zdolności rejestracyjnej znaku towarowego wzrasta wraz z długością trwania postępowania rejestracyjnego. Wykładnia sugerowana przez OHIM w niniejszej sprawie uzależniłaby natomiast częściowo rejestrację znaku towarowego od zdarzenia niepewnego, to znaczy długości trwania postępowania rejestracyjnego. W tym zakresie należy zaobserwować, że kwestia dotycząca długości trwania postępowania rejestracyjnego jest jednym z powodów, dla których art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009) był interpretowany jako wymagający by uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania nastąpiło przed dokonaniem zgłoszenia znaku towarowego (wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. s. II-5301, pkt 36,39).

21 Jeśli chodzi o różne przedstawione przez OHIM argumenty, to nie są one w stanie podważyć takiego wniosku.

22 Po pierwsze, w zakresie, w jakim argumentację OHIM należy zrozumieć jako oznaczającą, iż z samego brzmienia art. 7 ust. 1 i art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 wynika, że data rejestracji jest również istotna, wywodzi się ona z błędnej wykładni tych przypisów.

23 Używając bowiem wyrażeń „nie są rejestrowane” w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 i znak towarowy „został zarejestrowany” w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia

nr 40/94 prawodawca wspólnotowy określa sytuacje, w których nie rejestruje się znaku towarowego lub go unieważnia, a nie datę właściwą do zbadania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji lub bezwzględnych podstaw unieważnienia.

24 Po drugie, OHIM powołuje się na art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009). Zgodnie z tym przepisem „[k]ażda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ […] może, po opublikowaniu zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, złożyć do [OHIM] uwagi na piśmie wyjaśniając, w szczególności na mocy których podstaw z art. 7 znak towarowy nie może być zarejestrowany z urzędu". Tenże sam przepis uściśla, że „[p]odmioty te nie są stronami w postępowaniu przez [OHIM]". OHIM utrzymuje zasadniczo, że w sytuacji, kiedy znak towarowy, który został już zbadany, uznany za posiadający zdolność rejestracyjną i opublikowany, winien, na wniosek osób trzecich, być ponownie zbadany i którego odmowa rejestracji może nastąpić z urzędu, jest on uprawniony do tego, aby wziąć pod uwagę utratę zdolności rejestracyjnej, jaka nastąpiła po dacie dokonania zgłoszenia.

25 Ten argument należy również odrzucić.

26 Na podstawie art. 41 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 OHIM bada czy należy ewentualnie wszcząć ponownie postępowanie w przedmiocie badania zgłoszeń, aby zweryfikować czy przywołana bezwzględna podstawa odmowy rejestracji stoi na przeszkodzie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego [wyrok Sądu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. s. II-1589, pkt 73]. W ramach tego ponownego badania, tak jak w przypadku badania początkowego, rozpatrujący zgłoszenie może wziąć pod uwagę dowody, które noszą datę późniejszą od daty złożenia wniosku o rejestrację jedynie pod warunkiem, że pozwalają one na wyciągnięcie wniosków z sytuacji, jaka miała miejsce w tym samym dniu.

27 Po trzecie, OHIM podnosi, że należy również, w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, wziąć pod uwagę zdarzenia, jakie następują po dacie dokonania zgłoszenia, nawet jeśli są one jedynie hipotetyczne i powołuje się na wyrok

Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I-2779, pkt 37 tiret pierwsze.

28 W tym zakresie należy podkreślić, iż prawdą jest, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, należy ocenić czy dane oznaczenie o charakterze opisowym wykazuje faktycznie w odczuciu właściwego kręgu odbiorców związek z kategorią rozpatrywanych towarów lub można w uzasadniony sposób przypuszczać, że w przyszłości taki związek można będzie ustanowić [zob. wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawach połączonych T-357/99 i T-358/99 Telefon & Buch przeciwko OHIM (UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZICHNIS), Rec. s. II-1705, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo]. Niemniej kwestia ta jest odmienna od kwestii ustalenia daty, w której ma nastąpić badanie zgodności znaku towarowego z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 czy, w przypadku postępowania w sprawie unieważniania, jego weryfikacja. Bowiem okoliczność, że badanie zgodności z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 winno nastąpić przy posłużeniu się datą złożenia wniosku o rejestrację nie wyklucza prospektywnej analizy charakteru opisowego znaku towarowego, po warunkiem, że analiza ta opiera się na dowodach dotyczących sytuacji, jaka miała miejsce w tej dacie.

29 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza niesłusznie oparła się na warunkach jakie panowały na rynku w dniu rejestracji spornego znaku towarowego, to jest w dniu 29 października 1998 r., aby ocenić czy znak ten posiadał charakter opisowy w odniesieniu do oznaczonych nim towarów i usług, co uzasadniało jego unieważnienie.

30 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo w zakresie wykładni art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji należy uwzględnić zarzut naruszenia tego przepisu bez potrzeby rozpatrywania przez Sąd pozostałych podniesionych przez skarżącą zarzutów.

W przedmiocie kosztów

31 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącej — obciążyć go poniesionymi przez nią kosztami postępowania

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 22 marca 2007 r. (sprawa R 1084/2004-4).**

2) **OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Vilaras Prek Ciucă

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 3 czerwca 2007 r.

Podpisy