ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 3. júna 2009 *

Vo veci T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: H. Lauf a T. Raab, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: B. Schmidt, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

* Jazyk konania: nemčina.

DSR touristik GmbH, so sídlom v Karlsruhe (Nemecko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. marca 2007 (vec R 1084/2004-4) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi DSR touristik GmbH a Frosch Touristik GmbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia M. Prek (spravodajca) a V. M. Ciucă,

tajomník: T. Weiler, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. júna 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. septembra 2007,

po pojednávaní z 15. januára 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca, Frosch Touristik GmbH, podal 1. apríla 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia FLUGBÖRSE.

3 Tovar a služby uvedené v prihláške patria do tried 16, 39 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú, pre každú z týchto tried, tomuto opisu:

— trieda 16: „Tlačiarenské výrobky, najmä prospekty, katalógy, brožúry, letáky a knihy o cestovaní a turizme“,

— trieda 39: „cestovné kancelárie; usporadúvanie a realizácia zájazdov; preprava cestujúcich“,

— trieda 42: „zabezpečenie stravy a nápojov; dočasné ubytovanie; hotely, turistické ubytovne, reštaurácie; rezervácia prázdninového ubytovania (prenájom)“.

4 Dňa 29. októbra 1998 bola žalobcovi zapísaná ochranná známky Spoločenstva FLUGBÖRSE pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške.

5 Dňa 8. apríla 2003 podal DSR touristik GmbH návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že sa ňu vzťahovali absolútne dôvody zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009]. Tiež uviedol, že v prípade, že napadnutá ochranná známka nebude považovaná za opisnú pre tovar a služby, ktoré označuje, musí byť prinajmenšom vyhlásená za neplatnú podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 v spojitosti s článkom 7 ods. 1 písm. g) tohto nariadenia [teraz článok 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009], lebo je klamlivá.

6 Dňa 7. apríla 2004 DSR touristik navyše subsidiárne požiadal, aby sa práva majiteľa ochrannej známky Spoločenstva vyhlásili za zrušené podľa článku 50 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009], z dôvodu, že napadnutá ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním v obchode.

7 Dňa 9. novembra 2004 vyhlásilo námietkové oddelenie napadnutú ochrannú známku za neplatnú pre všetky tovary a služby, ktoré označuje, okrem služieb „zabezpečenia stravy a nápojov“ a „reštaurácií“ zaradených do triedy 42.

8 Rozhodnutím z 22. marca 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie podané žalobcom proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

9 Odvolací senát v podstate uviedol:

— aby ochranná známka Spoločenstva bola zapísaná, musí spĺňať podmienky podľa článku 7 nariadenia č. 40/94 nielen v čase podania prihlášky, ale počas celého konania o zápise. Odvolací senát z toho vyvodzuje, že posúdenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti je potrebné vykonať v spojitosti s podmienkami, ktoré boli na trhu v deň zapísania ochrannej známky, t. j. 29. októbra 1998,

— napadnutá ochranná známka bola vytvorená v súlade s pravopisnými pravidlami nemeckého jazyka tak, že bol vytvorený nový výraz, ktorý nemal iný význam, ako bol spoločný význam prvkov, ktoré ho tvoria. Priemerný nemecký spotrebiteľ by v deň zápisu pochopil výraz „Flugbörse“ ako synonymum „Flugdatenbank“ (databáza o letoch) alebo ako „intelligente Suchmaschine“ (inteligentný vyhľadávací systém),

— okolnosť, že nemecký súd sa v roku 1995 domnieval, že výraz „Flugbörse“ bol navyše doplnený vymysleným dodatkom, nebola rozhodujúca, keďže nemecký jazyk sa neustále vyvíja,

— v deň svojho zápisu bola ochranná známka FLUGBÖRSE v nemecky hovoriacej časti Spoločenstva len opisná sporným tovarom a službám,

— dotknutá ochranná známka nenadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku svojho používania, a teda článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 52 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) sa v tomto prípade neuplatní.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu a vrátil vec na ďalšie konanie a nové rozhodnutie ÚHVT,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

12 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri dôvody založené na porušení po prvé článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, po druhé článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a po tretie článku 51 ods. 2 tohto nariadenia.

13 Čo sa týka prvého žalobného dôvodu, treba pripomenúť, že článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú, ak bola ochranná známka Spoločenstva zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 tohto nariadenia.

14 Žalobca v podstate vytýka odvolaciemu senátu, že porušil toto ustanovenie, keď za dátum rozhodujúci pre posúdenie prípadnej rozdielnosti podľa článku 7 nariadenia č. 40/94 ochrannej známky Spoločenstva použil 29. október 1998. Podľa žalobcu bol jediným dňom relevantným pre toto preskúmanie deň podania prihlášky ochrannej známky, čo bol v prejednávanom prípade 1. apríl 1996. V tejto súvislosti sa odvoláva na uznesenie Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT (C-192/03 P, Zb. s. I-8993).

15 ÚHVT sa domnieva, že odvolací senát správne posúdil, že ochranná známka Spoločenstva bola opisná v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v deň jej zápisu, a preto odvolací senát neporušil článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94. V podstate tvrdí, že aby ochranná známka mohla byť platne zapísaná, je samozrejme

potrebné, aby všetky vyžadované podmienky boli splnené v deň podania prihlášky, ale je tiež nevyhnutné, aby zostali splnené až do zapísania ochrannej známky.

16 Treba uviesť, že z napadnutého rozhodnutia, a predovšetkým z jeho bodov 38 až 46 vyplýva, že odvolací senát založil svoje rozhodnutie len na podmienkach, ktoré boli na trhu v deň zápisu ochrannej známky Spoločenstva, teda 29. októbra 1998, pričom dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka bola v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 opisná pre tovary a služby, ktoré označovala.

17 Takže preskúmanie tohto žalobného dôvodu znamená rozhodnutie o tom, či v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, je pre preskúmanie súladu napadnutej ochrannej známky Spoločenstva s ustanoveniami článku 7 uvedeného nariadenia relevantný výlučne dátum podania prihlášky, ako tvrdí žalobca, alebo naopak, či musí táto spôsobilosť na zápis trvať až do zapísania, ako tvrdí ÚHVT.

18 Vo veci, v ktorej bolo prijaté uznesenie Alcon/ÚHVT, už citované v bode 14 vyššie, keď Súdny dvor rozhodoval o odvolacom dôvode proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa, pričom tento dôvod sa zakladal na tom, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď za rozhodujúci nepovažoval deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky, aby posúdil, či ochranná známka nadobudla obvyklú povahu a musí byť v dôsledku toho vyhlásená za neplatnú podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, sa Súdny dvor domnieval, že deň podania prihlášky je dňom, ktorý je pre toto preskúmanie rozhodujúci. Okrem toho sa Súdny dvor tiež domnieval, že Súd prvého stupňa mohol bez toho, aby došlo k rozporom v jeho odôvodnení či k nesprávnemu právnemu posúdeniu zohľadniť skutočnosti, ktoré síce vznikli po dni podania prihlášky, ale je na ich základe možné dospieť k záverom o situácii existujúcej v tento deň (uznesenie Alcon/ÚHVT, už citované v bode 14 vyššie, body 40 a 41).

19 Z toho vyplýva, že žalobca správne tvrdí, že jediným relevantným dňom na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 je deň podania prihlášky napadnutej ochrannej známky. Okolnosť, že judikatúra pripúšťa zohľadnenie skutočností, ku ktorým došlo po tomto dni, vôbec nevyvracia tento výklad článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, naopak ho potvrdzuje, keďže toto zohľadnenie je možné len pod podmienkou, že tieto skutočnosti sa týkajú situácie ku dňu podania prihlášky ochrannej známky.

20 Navyše takýto výklad článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 je jediný, ktorý umožňuje zabrániť tomu, aby sa pravdepodobnosť straty spôsobilosti ochrannej známky na zápis zvyšovala v závislosti od dĺžky konania o zápise. Výklad, ktorý v tejto veci navrhuje ÚHVT, by naopak znamenal, že zápis ochrannej známky by čiastočne závisel od neistej skutočnosti, konkrétne od dĺžky konania o zápise. V tejto súvislosti treba poznamenať, že táto úvaha založená na dĺžke konania o zápise je jedným z dôvodov, pre ktoré bol článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) vykladaný tak, že vyžaduje nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním pred podaním prihlášky ochrannej známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, body 36 a 39].

21 Čo sa týka rôznych tvrdení, ktoré predložil ÚHVT, nezdá sa, že by mohli vyvrátiť tento záver.

22 Po prvé, ak sa má argumentácia ÚHVT chápať tak, že tvrdí, že zo samotného znenia článku 7 ods. 1 a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 vyplýva, že deň zápisu je tiež relevantný, zakladá sa na nesprávnom výklade týchto ustanovení.

23 Použitím výrazov „do registra sa nezapíšu“ v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a ochranná známka „bola… zapísaná“ v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94

normotvorca Spoločenstva totiž určil situácie, v ktorých nebude ochranná známka zapísaná alebo vyhlásená za neplatnú a nie relevantné dni na preskúmanie absolútnych dôvodov zamietnutia či absolútnych dôvodov neplatnosti.

24 Po druhé, ÚHVT sa odvoláva na článok 41 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 40 ods. 1 nariadenia č. 207/2009). Toto ustanovenie stanovuje, že „po zverejnení prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môže každá fyzická alebo právnická osoba a každá skupina… predložiť [ÚHVT] písomné pripomienky, pričom vysvetlí dôvody podľa článku 7, pre ktoré by ochranná známka nemala byť zapísaná *ex offo*“. To isté ustanovenie spresňuje, že „takéto osoby nemajú postavenie účastníkov konania pred [ÚHVT]“. ÚHVT v podstate tvrdí, že keďže už preskúmaná ochranná známka, ktorá bola posúdená ako spôsobilá na zápis a zverejnená, musí byť na základe žiadosti tretích osôb opätovne preskúmaná a môže byť nezapísaná *ex offo*, ÚHVT je tiež oprávnený zohľadniť stratu spôsobilosti ochrannej známky na zápis, ku ktorému došlo po podaní prihlášky.

25 Toto tvrdenie je potrebné tiež zamietnuť.

26 ÚHVT podľa článku 41 ods. 1 nariadenia č. 40/94 preskúma, či je prípadne potrebné opätovne otvoriť konanie o preskúmaní, aby sa overilo, či predložený absolútny dôvod zamietnutia bráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 73]. Prieskumový pracovník v rámci tohto preskúmania, ako aj v rámci pôvodného preskúmania však môže zohľadniť skutočnosti, ku ktorým došlo po podaní prihlášky, pod podmienkou, že je na ich základe možné dospieť k záverom o situácii existujúcej v deň podania prihlášky (pozri body 19 a 20 vyššie).

27 Po tretie, ÚHVT tvrdí, že v rámci preskúmania absolútnych dôvodov zamietnutia je tiež potrebné zohľadniť neskorší vývoj po podaní prihlášky, aj keby bol iba potenciálny,

pričom sa odvoláva sa na rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 37 prvá zarážka).

28 V tejto súvislosti treba uviesť, že je naozaj pravda, že podľa ustálenej judikatúry je potrebné v rámci uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 posúdiť, či opisné označenie skutočne predstavuje u príslušnej verejnosti spojitosť s kategóriou dotknutých tovarov alebo či je v budúcnosti možné očakávať, že sa takéto spojenie vytvorí [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júna 2001, Telefon & Buch/ÚHVT (UNIVERSALTELEFONBUCH a UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 a T-358/99, Zb. s. II-1705, bod 29 a tam citovanú judikatúru]. Táto otázka sa však odlišuje od otázky stanovenia dňa, ku ktorému sa má vykonať preskúmanie súlad ochrannej známky s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, alebo overiť jej súlad v prípade konania o vyhlásenie neplatnosti. Okolnosť, že preskúmanie súladu s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa musí vykonať tak, že za rozhodujúci deň treba považovať deň podania prihlášky totiž nevylučuje preskúmanie vývoja opisného charakteru ochrannej známky, ak sa toto preskúmanie zakladá na skutočnostiach týkajúcich sa situácie existujúcej v uvedenom dni.

29 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát nesprávne založil svoje posúdenie na podmienkach, ktoré boli na trhu v deň zápisu napadnutej ochrannej známky, t. j. 29. októbra 1998, keď rozhodoval o tom, či mala opisný charakter tovarom a službám, ktoré označovala, čo odôvodňovalo vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú.

30 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94. Preto je potrebné prijať žalobný dôvod založený na porušení tohto ustanovenia bez toho, aby Súd prvého stupňa musel rozhodovať o ostatných žalobných dôvodoch predložených žalobcom.

O trovách

31 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania vzniknutých žalobcovi, v súlade s návrhom, ktorý v tomto zmysle podal žalobca.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 22. marca 2007 (vec R 1084/2004-4) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.**

Vilaras Prek Ciucă

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 3. júna 2009.

Podpisy