SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 3. junija 2009 *

V zadevi T-189/07,

Frosch Touristik GmbH, s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata H. Lauf in T. Raab, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa B. Schmidt, zastopnica,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

* Jezik postopka: nemščina.

DSR touristik GmbH, s sedežem v Karlsruheju (Nemčija),

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 22. marca 2007 (zadeva R 1084/2004-4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama DSR touristik GmbH in Frosch Touristik GmbH,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, M. Prek (poročevalec) in V. M. Ciucă, sodnika,

sodna tajnica: T. Weiler, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. junija 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. septembra 2007,

na podlagi obravnave z dne 15. januarja 2009

II - 1506

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Frosch Touristik GmbH je 1. aprila 1996 na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila prijavo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak FLUGBÖRSE.

3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 16, 39 in 43 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjim opisom:

– razred 16: „Tiskarski izdelki, zlasti prospekti, katalogi, brošure in knjige o potovanjih in turizmu“;

– razred 39: „Potovalne agencije; organiziranje in vodenje potovanj; potniški transport“;

– razred 43: „Gostinstvo (prehrana); začasna nastanitev; hoteli, gostilne, restavracije; posredovanje počitniških nastanitev (oddajanje v najem)“.

4 Tožeči stranki je bila 29. oktobra 1998 odobrena registracija znamke Skupnosti FLUGBÖRSE za vse proizvode in storitve iz zahteve za registracijo.

5 Družba DSR touristik GmbH je 8. aprila 2003 zahtevala razglasitev ničnosti te registracije na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009), ker so bili podani absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) navedene uredbe (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009). Prav tako je trdila, da bi bilo treba izpodbijano znamko, če se je morebiti ne bi štelo za opisno za proizvode in storitve, ki jih označuje, vendarle razglasiti za nično na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 7(1)(g) te uredbe (postal člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009), ker naj bi bila zavajajoča.

6 DSR touristik je 7. aprila 2004 poleg tega v skladu s členom 50(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 51(1)(b) Uredbe št. 207/2009) podredno predlagala razveljavitev pravic imetnika znamke Skupnosti, ker naj bi postala izpodbijana znamka občа oznaka v gospodarskem prometu.

7 Oddelek za izbris je 9. novembra 2004 razglasil ničnost izpodbijane znamke za vse proizvode in storitve, ki jih označuje, razen za storitve „gostinstvo (prehrana)“ in „restavracije“ iz razreda 43.

8 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 22. marca 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo, ki jo je vložila tožeča stranka zoper odločbo oddelka za izbris.

9 Odbor za pritožbe je v bistvu navedel:

– za registracijo mora znamka Skupnosti izpolnjevati pogoje iz člena 7 Uredbe št. 40/94 ne le ob vložitvi zahteve, temveč tudi ves čas postopka registracije. Iz tega izhaja, da je treba zahtevo za razglasitev ničnosti preizkusiti ob upoštevanju tržnih razmer, ki so obstajale na datum registracije znamke, torej 29. oktobra 1998;

– izpodbijana znamka je bila sestavljena v skladu s slovničnimi pravili nemškega jezika, da se je ustvaril nov termin, in ni imela drugačnega pomena od tistega, ki ga ima skupek elementov, ki jo sestavljajo. Povprečni nemško govoreči potrošnik naj bi termin „Flugbörse“ na datum registracije razumel kot sopomenko izraza „Flugdatenbank“ (podatkovna baza o letih) ali izraza „intelligente Suchmaschine“ (napreden iskalnik);

– mnenje nemškega sodišča iz leta 1995, da je termin „Flugbörse“ še deloma prežet s fantazijo, ni odločilno, ker se nemški jezik stalno razvija;

– na datum registracije je bila znamka FLUGBÖRSE v nemško govorečem delu Skupnosti povsem opisna za sporne proizvode in storitve;

– zadevna znamka z uporabo ni pridobila razlikovalnega učinka, zato se člen 51(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(2) Uredbe št. 207/2009) v obravnavanem primeru ne uporabi.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– v celoti razveljavi izpodbijano odločbo in zadevo vrne UUNT, da ponovno odloči;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

12 V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja tri razloge, in sicer kršitev, prvič, člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, drugič, člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 in, tretjič, člena 51(2) te uredbe.

13 Glede prvega razloga naj opozorim, da člen 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 določa, da se razglasi ničnost znamke Skupnost, če je bila registrirana v nasprotju z določbami člena 7 te uredbe.

14 V bistvu tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je kršil to določbo, ker je morebitno razhajanje med znamko Skupnosti in členom 7 Uredbe št. 40/94 preizkusil na datum njene registracije, torej 29. oktobra 1998. Tožeča stranka meni, da je edini upoštevni datum za ta preizkus datum vložitve zahteve za registracijo znamke, torej v obravnavanem primeru 1. april 1996. Glede tega se sklicuje na sklep Sodišča z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT (C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993).

15 UUNT meni, da je odbor za pritožbe upravičeno preizkusil, ali je bila znamka Skupnosti opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 na dan registracije, in da zato ni kršil člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94. V bistvu poudarja, da je za veljavno registracijo znamke

potrebno, da so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni ob vložitvi zahteve za registracijo, prav tako pa tudi to, da so izpolnjeni še naprej, do registracije znamke.

16 Naj opozorim, da je iz izpodbijane odločbe, zlasti iz točk od 38 do 46, razvidno, da se je odbor za pritožbe pri ugotovitvi, da je izpodbijana znamka v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 opisna za proizvode in storitve, ki jih označuje, oprl izključno na tržne razmere, kot so obstajale na datum registracije znamke Skupnosti, torej 29. oktobra 1998.

17 Zato je za preizkus tega razloga treba določiti, ali je v zahtevi za razglasitev ničnosti na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 upošteven datum za preizkus skladnosti izpodbijane znamke Skupnosti z določbami člena 7 navedene uredbe izključno datum vložitve zahteve za registracijo, kot to zatrjuje tožeča stranka, ali pa, nasprotno, mora ta skladnost trajati do registracije, kot to zatrjuje UUNT.

18 V okviru zadeve, o kateri je bil sprejet v točki 14 zgoraj navedeni sklep Alcon proti UUNT, je Sodišče, ki je odločalo o predlogu za razglasitev ničnosti, ker naj bi Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo pravo, ker izpodbijane znamke glede tega, ali je postala občа in bi jo bilo zato treba razglasiti za nično na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, ni presojalo na datum vložitve zahteve za njeno registracijo, menilo, da je bil datum vložitve zahteve za registracijo upoštevni datum za to presojo. Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da je Sodišče prve stopnje lahko – ne da bi to pomenilo nasprotujočo si razlago ali nepravilno uporabo prava – upoštevalo dokaze, ki omogočajo sklepanje o položaju na ta datum (zgoraj v točki 14 naveden sklep Alcon proti UUNT, točki 40 in 41).

19 Torej tožeča stranka upravičeno navaja, da je edini upoštevni datum za preizkus zahteve za razglasitev ničnosti, ki temelji na členu 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke. Dejstvo, da sodna praksa priznava upoštevanje elementov, ki so mlajši od tega datuma, nikakor ne nasprotuje razlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, ampak jo potrjuje, ker je to upoštevanje možno samo, če se elementi nanašajo na položaj na datum vložitve zahteve za registracijo znamke.

20 Še več, samo ta razlaga člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 omogoča izognitev temu, da bi se zaradi trajanja postopka registracije povečala verjetnost, da znamke ne bi bilo več možno registrirati. Razlaga, ki jo zagovarja UUNT v obravnavani zadevi, naj bi nasprotno privedla do tega, da bi bila registracija znamke deloma odvisna od naključnega dogodka, in sicer trajanja postopka registracije. Glede tega je treba opozoriti, da je ta ugotovitev, ki se nanaša na trajanje postopka registracije, eden od razlogov, zakaj se je člen 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009) razlagalo tako, da je treba pridobiti razlikovalni učinka z uporabo, preden se vloži zahteva za registracijo znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točki 36 in 39).

21 Različni argumenti UUNT ne morejo izpodbiti te ugotovitve.

22 Prvič, če je treba argumentacijo UUNT razumeti tako, da je iz samega besedila členov 7(1) in 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 razvidno, da je upošteven tudi datum registracije, je ta posledica zmotne razlage teh določb.

23 Z uporabo besed „kot znamka se ne registrirajo“ iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94 in znamka „je bila registrirana“ iz člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 zakonodajalec

Skupnosti namreč določi primere, v katerih je treba zavrniti zahtevo za registracijo znamke ali razglasiti njeno ničnost, ne pa upoštevnega datuma za preizkus absolutnih razlogov za zavrnitev ali absolutnih razlogov za ničnost.

24 Drugič, UUNT se sklicuje na člen 41(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 40(1) Uredbe št. 207/2009). V skladu s to določbo lahko „[p]o objavi prijave znamke Skupnosti […] vsaka fizična ali pravna oseba in vsaka skupina ali telo […] [UUNT] sporoči pisne pripombe, v katerih navede razloge, zaradi katerih naj se zlasti po členu 7 znamka po uradni dolžnosti ne registrira“. V isti določbi je navedeno, da „[t]e osebe niso stranke v postopku pred [UUNT]“. UUNT v bistvu navaja, da sme – kadar je treba že preizkušeno znamko, ki se šteje za tako, da jo je mogoče registrirati, in ki je že bila objavljena, na zahtevo tretjih ponovno preizkusiti in se lahko njena registracija zavrne po uradni dolžnosti – upoštevati okoliščino, ki je nastala po datumu vložitve zahteve, da znamke ni več mogoče registrirati.

25 Tudi ta argument je treba zavrniti.

26 Na podlagi člena 41(1) Uredbe št. 40/94 UUNT preveri, ali je treba morda ponovno odpreti postopek preizkusa, da ugotovi, ali navajani absolutni razlog za zavrnitev nasprotuje registraciji predlagane znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točka 73). V tem ponovnem preizkusu bo lahko preizkuševalec, kakor tudi v prvotnem, upošteval elemente, ki so mlajši od datuma vložitve zahteve za registracijo, samo če omogočajo sklepanje o položaju na ta datum (glej točki 19 in 20 zgoraj).

27 Tretjič, UUNT zatrjuje, da je v zvezi s preizkusom absolutnih razlogov za zavrnitev treba upoštevati tudi razvoj po datumu vložitve zahteve, čeprav je zgolj potencialen, in

se sklicuje na sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 37, prva alinea).

28 Glede tega je treba spomniti, da je namreč v skladu z ustaljeno sodno prakso treba v okviru uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 preizkusiti, ali opisen znak zainteresirana javnost trenutno zaznava kot povezavo s skupino zadevnih proizvodov ali pa je razumno pričakovati, da bo ta povezava nastala (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. junija 2001 v združenih zadevah Telefon & Buch proti UUNT (UNIVERSALTELEFONBUCH in UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 in T-358/99, Recueil, str. II-1705, točka 29 in navedena sodna praksa). Vendar se to vprašanje razlikuje od vprašanja določitve datuma, ko je treba preveriti skladnost znamke s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ali – če gre za postopek razglasitve ničnosti – opraviti ponovni preizkus. Dejstvo, da je treba skladnost s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 preizkusiti na datum vložitve zahteve za registracijo, ne izključuje bodoče analize opisnosti znamke, če analiza temelji na elementih, ki se nanašajo na položaj na navedeni datum.

29 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe ravnal zmotno, ko se je pri preizkusu, ali ima izpodbijana znamka glede proizvodov in storitev, ki jih označuje, opisen značaj, ki utemeljuje razglasitev njene ničnosti, oprl na tržne razmere, kot so obstajale na datum registracije izpodbijane znamke, torej 29. oktobra 1998.

30 Torej je odbor za pritožbe z razlago člena 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 napačno uporabil pravo. Zato je utemeljen razlog, ki se nanaša na kršitev te določbe, ne da bi bilo Sodišču prve stopnje treba odločiti o drugih razlogih, ki jih je navedla tožeča stranka.

Stroški

31 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT s svojimi predlogi ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov, ki jih je ta priglasila.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 22. marca 2007 (zadeva R 1084/2004-4) se razveljavi.**

2. **UUNT se naloži plačilo stroškov.**

Vilaras Prek Ciucă

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 3. junija 2009.

Podpisi