РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (пети състав)

3 юни 2009 година *

По дело T-189/07

Frosch Touristik GmbH, установено в Мюнхен (Германия), за което се явяват адв. H. Lauf и адв. T. Raab, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява г-жа B. Schmidt, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в процедурата пред апелативния състав на СХВП е била

* Език на производството: немски.

DSR touristik GmbH, установено в Карлсруе (Германия),

с предмет жалба срещу решение на четвърти апелативен състав на СХВП от 22 март 2007 г. (преписка R 1084/2004-4) относно процедура за обявяване на недействителност между DSR touristik GmbH и Frosch Touristik GmbH,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (пети състав),

състоящ се от: г-н M. Vilaras, председател, г-н M. Prek (докладчик) и г-н V. M. Ciucă, съдии,

секретар: г-жа T. Weiler, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 4 юни 2007 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 17 септември 2007 г.,

след съдебното заседание от 15 януари 2009 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 1 април 1996 г. жалбоподателят Frosch Touristik GmbH подава заявка за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), съответно изменен [заменен с Регламент (ЕО) №°207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1)].

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „FLUGBÖRSE“.

3 Стоките и услугите, за които е поискана регистрацията, спадат към класове 16, 39 и 42 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и съответстват за всеки от тези класове на следното описание:

— клас 16: „Печатни материали и по-специално проспекти, каталози, брошури и книги за пътувания и туризъм“;

— клас 39: „Агенции за пътувания; организиране и провеждане на пътувания; пътнически транспорт“;

— клас 42: „Ресторантьорство (храни и напитки); временно настаняване; хотели, хостели, ресторанти; агенции за ваканционни жилища (отдаване под наем).“

4 На 29 октомври 1998 г. жалбоподателят получава регистрация на марката на Общността „FLUGBÖRSE“ за всички стоки и услуги, посочени в заявката.

5 На 8 април 2003 г. DSR touristik GmbH иска да бъде обявена недействителността на тази регистрация на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент №° 40/94 [понастоящем член 52, параграф 1, буква а) от Регламент №°207/2009], доколкото попадала в приложното поле на абсолютните основания за отказ, предвидени от член 7, параграф 1, букви б) и в) от посочения регламент [понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент №°207/2009]. DSR touristik GmbH освен това изтъква, че ако оспорваната марка евентуално не бъде счетена за описателна за стоките и услугите, които обозначава, тя би трябвало все пак да се обяви за недействителна на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент №°40/94 във връзка с член 7, параграф 1, буква ж) [понастоящем член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент №°207/2009] от същия регламент, доколкото била заблуждаваща.

6 Освен това на 7 април 2004 г. DSR touristik иска при условията на евентуалност правата на притежателя на марката на Общността да се обявят за отменени съгласно член 50, параграф 1, буква а) от Регламент №°40/94 [понастоящем член 51, параграф 1, буква б) от Регламент №°207/2009] на основание на това, че оспорваната марка станала обичайно наименование в търговията.

7 На 9 ноември 2004 г. отделът по заличаване обявява недействителността на оспорваната марка за всички стоки и услуги, които тя обозначава, с изключение на услугите „ресторантьорство (храни и напитки)“ и „ресторанти“, спадащи към клас 42.

8 С решение от 22 март 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по заличаване.

9 Апелативният състав по същество изтъква следното:

— за да бъде регистрирана, марка на Общността трябва да отговаря на условията по член 7 от Регламент № 40/94 не само към момента на подаване на заявката, но и по време на цялата процедура по регистрация. От това той заключава, че преценката на искането за обявяване на недействителност е трябвало да се направи в светлината на съществуващите пазарни условия към датата на регистрация на марката — 29 октомври 1998 г.;

— оспорваната марка е била съставена съобразно граматическите правила на немския език за словообразуване и не е имала друго значение освен това на сбора от елементите, които я съставят. За средния немскоезичен потребител към момента на регистрацията думата „Flugbörse“ се възприемала като синоним на „Flugdatenbank“ (база данни за полети) или като „intelligente Suchmaschine“ (интелигентна търсачка);

— обстоятелството, че през 1995 г. германска юрисдикция е преценила, че думата „Flugbörse“ все още е била белязана с остатък от фантазия, не е било определящо, тъй като немският език непрекъснато се развива;

— към момента на регистрацията си марката „FLUGBÖRSE“ в немскоезичната част на Общността е била чисто описателна за спорните стоки и услуги;

— разглежданата марка не е придобила отличителен характер поради своето използване и следователно член 51, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 52, параграф 2 от Регламент №°207/2009) в случая не е намирал приложение.

Искания на страните

10 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

— да отмени обжалваното решение в неговата цялост и да върне делото на СХВП за ново разглеждане;

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

11 СХВП моли Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата;

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

12 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три правни основания, изведени от нарушението, първо — на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, второ — на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, и трето — на член 51, параграф 2 от същия регламент.

13 Що се отнася до първото правното основание, следва да се напомни, че член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 гласи, че марката на Общността се обявява за недействителна, когато същата е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7 от същия регламент.

14 По същество жалбоподателят упреква апелативния състав, че е нарушил тази разпоредба, като е взел предвид датата на регистрация на марката на Общността — 29 октомври 1998 г. — за преценка на евентуалното разминаване на последната с член 7 от Регламент № 40/94. Според жалбоподателя единствената релевантна дата за това разглеждане е датата на подаване на заявката за марка, тоест в случая 1 април 1996 г. В това отношение той се позовава на Определение на Съда от 5 октомври 2004 г. по дело Alcon/СХВП (C-192/03 P, Recueil, стр. I-8993).

15 СХВП счита, че апелативният състав правилно е проверил дали марката на Общността е описателна по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 към деня на нейната регистрация и че следователно апелативният състав не е нарушил член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94. СХВП по същество поддържа, че за да може марка да бъде валидно регистрирана,

несъмнено е нужно всички изисквани условия да бъдат изпълнени към момента на заявката за регистрация, но че е нужно освен това те да продължават да са изпълнени до регистрацията на марката.

16 Трябва да се отбележи, че от обжалваното решение, и по-специално от точки 38—46 от него, следва, че за да приеме, че оспорваната марка е била описателна за стоките и услугите, които обозначава по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, апелативният състав се е основал изключително на пазарните условия, съществуващи към момента на регистрацията на марката на Общността — 29 октомври 1998 г.

17 При това положение разглеждането на настоящото правно основание предполага да се определи дали в рамките на искане за обявяване на недействителност, основано на член 51, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, релевантната дата за разглеждането на съответствието на оспорваната марка на Общността с разпоредбите на член 7 от споменатия регламент е единствено датата на подаване на заявката за регистрация, както поддържа жалбоподателят, или напротив тази годност за регистрация трябва да е налице до регистрацията, както изтъква СХВП.

18 В рамките на производството, довело до постановяване на Определение по дело Alcon/СХВП, точка 14 по-горе, Съдът, сезиран с правно основание за обявяване на недействителност, изведено от факта, че Първоинстанционният съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като не взел предвид датата на подаване на заявката за регистрация на оспорваната марка за преценка дали последната е придобила обичаен характер и трябва следователно да се обяви за недействителна на основание член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, приема, че релевантната за това разглеждане дата е била датата на подаване на заявката за регистрация. Освен това Съдът приема, че Първоинстанционният съд е можел, без да изпада в противоречие в мотивите, нито в грешка при прилагане на правото, да вземе предвид доказателства, които — макар да са последващи спрямо датата на подаване на заявката — са позволявали да се направят изводи за ситуацията, каквато е била тя към същата тази дата (Определение по дело Alcon/СХВП, точка 14 по-горе, точки 40 и 41).

19 От това следва, че жалбоподателят основателно поддържа, че единствената релевантна дата за разглеждането на заявка за обявяване на недействителност, основаваща се на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент №°40/94, е датата на подаване на заявката за оспорваната марка. Обстоятелството, че съдебната практика допуска отчитането на последващи спрямо тази дата доказателства, изобщо не обезсилва, а подкрепя това тълкуване на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, след като това отчитане е възможно единствено при условие, че доказателствата се отнасят до ситуацията към датата на подаване на заявката за марка.

20 Още повече това тълкуване на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 е единственото, което позволява да се избегне ситуация, в която вероятността от загуба на годността за регистрация на марка нараства в зависимост от продължителността на процедурата по регистрация. Тълкуването, предлагано от СХВП по настоящото дело, би довело напротив до това регистрацията на марката отчасти да зависи от алеаторно събитие, а именно продължителността на процедурата по регистрация. В това отношение следва да се отбележи, че това съображение, изведено от продължителността на процедурата по регистрация, е едно от основанията, поради които член 7, параграф 3 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 3 от Регламент №°207/2009) се тълкува като налагащ придобиването на отличителен характер чрез използване да е настъпило преди подаването на заявката за марка (Решение на Първоинстанционния съд от 12 декември 2002 г. по дело eCopy/СХВП (ECOPY), Т-247/01, Recueil, стр. II-5301, точки 36 и 39).

21 Що се отнася до различните доводи на СХВП, те не са от естество да обезсилят това заключение.

22 На първо място, доколкото доводите на СХВП би трябвало да се възприемат в смисъл, че от самия буквален текст на член 7, параграф 1 и на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 следва, че датата на регистрация също е релевантна, тези доводи произтичат от погрешно тълкуване на посочените разпоредби.

23 Всъщност, като използва изразите „отказва се регистрацията на“ в член 7, параграф 1 от Регламент № 40/94 и марката „е била регистрирана“ в член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, общностният законодател определя ситуациите, в които трябва да се откаже регистрация на марка или последната да

се обяви за недействителна, а не релевантната дата за разглеждане на абсолютните основания за отказ или абсолютните основания за недействителност.

24 На второ място, СХВП се позовава на член 41, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 40, параграф 1 от Регламент №°207/2009). Според тази разпоредба „[в]сяко физическо или юридическо лице, както и органите […] могат, след публикуването на заявката за марка на Общността, да изпратят на [СХВП] писмени съображения, посочващи мотивите, поради които марката не се регистрира ex officio, и по-специално, съгласно член 7“. Същата разпоредба пояснява, че „[т]е не са страни по процедурата пред [СХВП]“. СХВП по същество поддържа, че след като вече разглеждана марка, която е счетена за годна за регистриране и публикувана, трябва по искане на трети лица да се преразгледа и на която може ex officio да се откаже регистрация, СХВП има право да вземе предвид изгубването на годността за регистрация, настъпило след датата на подаване на заявката.

25 Този довод също трябва да се отхвърли.

26 В приложение на член 41, параграф 1 от Регламент № 40/94 СХВП проверява дали следва евентуално да възобнови процедурата по разглеждане, за да провери дали изтъкнатото абсолютно основание за отказ допуска регистрацията на заявената марка (Решение на Първоинстанционния съд от 9 април 2003 г. по дело Durferrit/СХВП — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, стр. II-1589, точка 73). В рамките на това преразглеждане обаче, както и в рамките на първоначалното разглеждане, проверителят може да вземе предвид последващи спрямо датата на подаване на заявката доказателства единствено при условие, че те позволяват да се направи извод за ситуацията, каквато тя е била към същата дата (вж. точки 19 и 20 по-горе).

27 На трето място, СХВП изтъква, че в рамките на разглеждането на абсолютните основания за отказ следва да се отчитат и последващите спрямо датата на

подаване на заявката развития, дори те да са само потенциални, и се позовава на Решение на Съда от 4 май 1999 г. по дело Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, Recueil, стр. I-2779, точка 37, първо тире).

28 В това отношение следва да се отбележи, че всъщност е точно, че съгласно постоянната съдебна практика в рамките на прилагането на член 7, параграф 1, буква) от Регламент № 40/94 трябва да се преценява дали към настоящия момент описателен знак разкрива в съзнанието на заинтересованите среди връзка със съответната категория продукти или дали е разумно да се предполага, че такава връзка може да се направи в бъдеще (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 14 юни 2001 г. по дело Telefon & Buch/СХВП (UNIVERSALTELEFONBUCH и UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 и T-358/99, Recueil, стр. II-1705, точка 29 и цитираната съдебна практика). Този въпрос обаче е отделен от въпроса за определяне на датата, към която разглеждането на съответствието на марката с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да се извършва или в случай на процедура по обявяване на недействителност да се проверява. Всъщност обстоятелството, че разглеждането на съответствието с член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 трябва да се извършва, като се взема предвид датата на подаване на заявката за регистрация, не изключва проспективен анализ на описателния характер на марката, доколкото този анализ се основава на доказателства относно ситуацията към посочената дата.

29 От изложеното следва, че апелативният състав погрешно се е основал на съществуващите пазарни условия към датата на регистрацията на оспорваната марка — 29 октомври 1998 г. — за да прецени дали последната е имала описателен характер за обозначаваните от нея стоки и услуги, който да обосновава обявяването на недействителността ѝ.

30 От това следва, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото в тълкуването на член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94. Поради това правното основание, изведено от нарушението на тази разпоредба, следва да се приеме, без да е необходимо Първоинстанционният съд да се произнася по останалите правни основания, изложени от жалбоподателя.

По съдебните разноски

31 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като СХВП е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателя, в съответствие с неговите искания.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1) **Отменя решение на четвърти апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 22 март 2007 г. (преписка R 1084/2004-4).**

2) **Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски.**

Vilaras Prek Ciucă

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 3 юни 2009 година.

Подписи