Sbírka soudních rozhodnutí

USNESENÍ TRIBUNÁLU (devátého senátu)

14. února 2017**

„Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zrušení starší obrazové ochranné známky, jež slouží jako základ pro napadené rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

Ve věci T-333/14,

Andreas Helbrecht, s bydlištěm v Hildenu (Německo), zastoupený C. Königem, advokátem,

žalobce,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému M. Rajh, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Lenci Calzature SpA, se sídlem v Turchettu-Montecarlu (Itálie), zastoupená F. Cellupricem a F. Fischettim, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. února 2014 (věc R 830/2013-5), týkajícímu se námitkového řízení mezi Lenci Calzature a A. Helbrechtem,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení S. Gervasoni, předseda, L. Madise a R. da Silva Passos (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

vydává toto

* Jednací jazyk: angličtina

Usnesení

Skutečnosti předcházející sporu, řízení a návrhová žádání účastníků řízení

1 Dne 8. ledna 2009 podal žalobce, Andreas Helbrecht, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) v pozměněném znění [které bylo nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení SportEyes. Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Obuv kožená, obuv z imitace kůže, gumy či plastu, zejména obuv do deště a holínky; pokrývky hlavy z textilních materiálů, pokrývky hlavy z kůže a imitace kůže, gumové či plastové pokrývky hlavy, zejména kšiltovky; oděvy z textilních materiálů, kůže a imitace kůže, gumy či plastu; rukavice“.

3 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 11/2009 ze dne 30. března 2009.

4 Dne 29. června 2009 podala vedlejší účastnice, společnost Lenci Calzature SpA, proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky uvedené v bodě 2 výše na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námitky.

5 Námitky byly založeny na následujících starších právech:

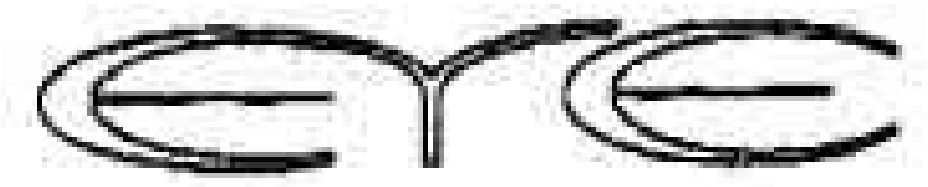
— následující starší obrazová ochranná známka Evropské unie, přihlášená dne 15. října 2004 a zapsaná dne 6. září 2008 pod číslem 4073334, pro výrobky zahrnuté to třídy 25, a to „boty, vysoké boty, přezůvky a obuv obecně, oděvy a kloboučnické zboží“:



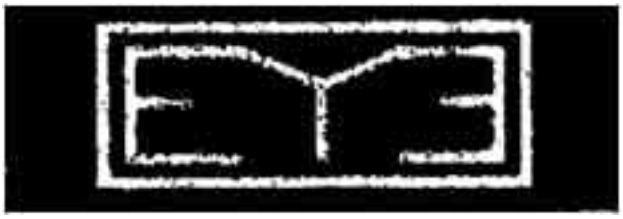
— následující starší obrazová ochranná známka Evropské unie, přihlášená dne 15. října 2004 a zapsaná dne 5. září 2008 pod číslem 4077251, pro výrobky zahrnuté to třídy 25;



— následující starší obrazová ochranná známka Evropské unie, přihlášená dne 15. října 2004 a zapsaná dne 5. září 2008 pod číslem 4077236, pro výrobky zahrnuté to třídy 25;



— následující starší obrazová ochranná známka Evropské unie, přihlášená dne 31. května 2000 a zapsaná dne 24. července 2001 pod číslem 1683986, pro výrobky zahrnuté to třídy 25;



6 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

7 Námitkové oddělení poté, co přezkoumalo námitky s přihlédnutím k jediné starší ochranné známce zapsané pod číslem 4073334, rozhodnutím ze dne 7. března 2013 vyhovělo námitkám pro všechny dotčené výrobky.

8 Dne 3. května 2013 podal žalobce proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k EUIPO na základě článků 58 až 60 nařízení č. 207/2009.

9 Rozhodnutím ze dne 27. února 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) pátý odvolací senát EUIPO potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení a přihlášku přihlašované ochranné známky zamítl. Odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí uvedl, že započal průzkumem starší ochranné známky zapsané pod číslem 4073334. V bodech 17 až 19 napadeného rozhodnutí měl za to, že relevantním územím bylo území Evropské unie a že cílovým spotřebitelem byla široká veřejnost, běžně informovaná, přiměřeně pozorná a obezřetná, jejíž úroveň pozornosti bylo třeba považovat za průměrnou. Odvolací senát v bodě 20 napadeného rozhodnutí potvrdil zjištění námitkového oddělení, podle něhož byly dotčené výrobky totožné. V bodech 30 a 31 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát za to, že po vzhledové i fonetické stránce byla kolidující označení podobná. V bodě 32 uvedeného rozhodnutí se domníval, že uvedená označení vykazují z pojmového hlediska a ve vztahu k anglofonní veřejnosti vysokou pojmovou podobnost. V bodě 33 uvedeného rozhodnutí odvolací senát dospěl k závěru o existenci podobnosti mezi kolidujícími označeními. Pokud jde o nebezpečí záměny, odvolací senát měl v bodech 34 až 40 napadeného rozhodnutí za to, že s přihlédnutím k nedokonalé představě, kterou si spotřebitel uchovává v paměti, existuje vzhledem k totožnosti dotčených výrobků a podobnosti uvedených označení nebezpečí záměny. Poté, co v bodě 39 napadeného rozhodnutí uvedl, že z důvodu hospodárnosti řízení nebude zkoumat ostatní starší ochranné známky, na kterých byly námitky založeny, odvolací senát odvolání zamítl.

10 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 13. května 2014 podal žalobce projednávanou žalobu.

11 EUIPO uložil v kanceláři Tribunálu své vyjádření k žalobě dne 24. října 2014.

12 Vedlejší účastnice uložila v kanceláři Tribunálu své vyjádření vedlejší účastnice k žalobě dne 31. října 2014.

13 Žalobce v žalobě navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

14 EUIPO a vedlejší účastnice ve vyjádření k žalobě navrhují, aby Tribunál:

— žalobu zamítl;

— uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

15 Podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 28. října 2016 žalobce upozornil Tribunál na skutečnost, že zrušovací oddělení EUIPO starší obrazové ochranné známky uvedené v bodě 5 výše buď zrušilo (rozhodnutí č. 10958 C ze dne 3. března 2016, týkající se ochranné známky zapsané pod číslem 1683986), nebo je prohlásilo za neplatné (rozhodnutí č. 12041 C, 12042 C a 12040 C ze dne 7. července 2016, týkající se ochranných známek zapsaných pod čísly 4073334, 4077236 a 4077251), přičemž všechna tato rozhodnutí se stala konečnými.

16 Dne 24. listopadu 2016 Tribunál na návrh soudce zpravodaje účastníkům řízení oznámil organizační procesní opatření, jímž je vyzval, aby se vyjádřili k otázce, zda vzhledem k přijetí těchto rozhodnutí se projednávaná žaloba nestala bezpředmětnou.

17 Podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 8. prosince 2016 žalobce v odpovědi v podstatě upřesnil, že se žaloba nestala bezpředmětnou, jelikož jejím cílem bylo dosáhnout zápisu přihlašované ochranné známky, ledaže by Tribunál zamýšlel napadené rozhodnutí zrušit z důvodu, že starší ochranné známky byly prohlášeny za neplatné nebo byly zrušeny.

18 Podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 9. prosince 2016 vedlejší účastnice uvedla, že podle jejího názoru se žaloba stala bezpředmětnou.

19 Podáním došlým kanceláři Tribunálu dne 8. prosince 2016 EUIPO rovněž potvrdil, že čtyři rozhodnutí uvedená v bodě 15 výše jsou konečná. Kromě toho uvedl, že jelikož se starší ochranná známka zapsaná pod číslem 4073334, na níž bylo založeno napadené rozhodnutí, stala neplatnou v důsledku rozhodnutí č. 12041 C ze dne 7. července 2016, projednávaná žaloba se podle jeho názoru stala bezpředmětnou. EUIPO byl toho názoru, že náhradu nákladů řízení je třeba uložit žalobci.

Právní otázky

20 Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury se námitkové řízení stane bezpředmětným v případě, že je starší ochranná známka, na níž je založeno, prohlášena za neplatnou [viz rozsudek ze dne 25. května 2016, Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, nezveřejněný, EU:T:2016:312, bod 24 a citovaná judikatura].

21 V takové situaci se žaloba na neplatnost podaná k Tribunálu proti rozhodnutí odvolacího senátu stává tudíž rovněž bezpředmětnou [usnesení ze dne 27. září 2010, Hidalgo v. OHIM – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, nezveřejněné, EU:T:2010:407, bod 6, a rozsudek ze dne 25. května 2016, ocean beach club Ibiza, T-753/14, nezveřejněný, EU:T:2016:312, bod 25].

22 V souladu s čl. 55 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se totiž na ochrannou známku Evropské unie prohlášenou za neplatnou pohlíží jako na známku, která nemá účinky stanovené v tomto nařízení od samého počátku. Z toho plyne, že na starší ochrannou známku je třeba pohlížet tak, že neměla žádné

účinky, a tudíž na ní nemohly být založeny námitky proti přihlašované ochranné známce [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 4. března 2015, Three-N-Products v. OHIM – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, nezveřejněný, EU:T:2015:134, bod 16].

23 V projednávané věci napadené rozhodnutí vychází výlučně z přezkumu nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou zapsanou pod číslem 4073334, jež představovalo důvod, na jehož základě námitkové oddělení námitkám vyhovělo. Je přitom nesporné, že zrušovací oddělení svým rozhodnutím ze dne 7. července 2016 prohlásilo tuto starší ochrannou známku za neplatnou a toto se rozhodnutí stalo konečným.

24 Po prohlášení neplatnosti starší ochranné známky zapsané pod číslem 4073334 tedy jediná starší ochranná známka, díky níž byly námitky v napadeném rozhodnutí prohlášeny za opodstatněné, zanikla a námitkové řízení se ve vztahu k této starší ochranné známce stalo bezpředmětným. V souladu s článkem 131 jednacího řádu Tribunálu se tedy projednávaná žaloba stala bezpředmětnou a již není důvodné rozhodnout ve věci samé.

25 Jestliže žalobce tvrdí, že rozhodnutí Tribunálu ve věci samé by mu v projednávané věci přineslo prospěch, je třeba uvést, že podle ustálené judikatury musí právní zájem na pokračování v řízení přetrvávat až do vydání soudního rozhodnutí, neboť jinak by nebylo důvodné rozhodnout ve věci samé, což předpokládá, že žaloba musí být ve výsledku způsobilá přinést prospěch účastníku řízení, který ji podal (rozsudek ze dne 7. června 2007, Wunenburger v. Komise, C-362/05 P, EU:C:2007:322, bod 42, a usnesení ze dne 11. října 2007, Wilfer v. OHIM, C-301/05 P, nezveřejněné, EU:C:2007:593, bod 19; viz rovněž rozsudek ze dne 10. prosince 2010, Ryanair v. Komise, T-494/08 až T-500/08 a T-509/08, EU:T:2010:511, bod 43 a citovaná judikatura).

26 V projednávané věci je přitom nutno konstatovat, že rozhodnutí Tribunálu ve věci samé žalobci nemůže přinést prospěch. Na základě čl. 64 odst. 3 nařízení č. 207/2009 totiž rozhodnutí odvolacích senátů nabývají účinnosti až dnem uplynutí lhůty uvedené v čl. 65 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nebo, byla-li v uvedené lhůtě podána žaloba k unijnímu soudu, ode dne zamítnutí této žaloby. V případě, kdy stejně jako v projednávaném sporu Tribunál dospěje k závěru, že není důvodné rozhodnout ve věci samé, přitom nenastává žádná z těchto dvou situací [usnesení ze dne 26. listopadu 2012, MIP Metro v. OHIM– Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, nezveřejněné, EU:T:2012:623, bod 23; v tomto smyslu viz rovněž usnesení ze dne 3. července 2003, Lichtwer Pharma v. OHIM – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, bod 17, a ze dne 11. září 2007, Lancôme v. OHIM – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, nezveřejněné, EU:T:2007:249, bod 22]. Projednávaná žaloba se stala bezpředmětnou, jelikož na napadené rozhodnutí je automaticky nahlíženo tak, že od samého počátku nemělo účinky stanovené nařízením č. 207/2009, a tudíž proti němu nemohl mířit žádný procesní prostředek, jak vyplývá z bodů 21 a 22 výše. Tribunál tedy nemůže rozhodovat o legalitě rozhodnutí, které stejně jako napadené rozhodnutí nevyvolává žádné právní účinky. Ze stejných důvodů nemůže *a fortiori* prohlásit jeho neplatnost.

27 Kromě toho platí, že v případě žaloby na neplatnost má žaloba podaná k Tribunálu za cíl přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů EUIPO ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009 [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. května 2009, Fiorucci v. OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, bod 21 a citovaná judikatura]. V tomto ohledu Tribunál provádí přezkum legality rozhodnutí oddělení EUIPO a nemůže v žádném případě nahradit odůvodnění příslušného oddělení EUIPO, které je autorem napadeného aktu, svým vlastním odůvodněním (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 14. května 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, bod 65). Tribunálu tak nepřísluší rozhodovat o nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a ostatními staršími ochrannými známkami, a to ochrannými známkami zapsanými pod čísly 1683986, 4077236 a 4077251, které byly zrušeny (1683986) nebo se staly neplatnými (4077236 a 4077251). Tento přezkum případně přísluší EUIPO na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

28 Z předchozích úvah vyplývá, že již není důvodné rozhodnout o věci samé.

K nákladům řízení

29 Podle článku 137 jednacího řádu platí, že není-li vydáno rozhodnutí ve věci samé, rozhodne o nákladech řízení Tribunál dle volného uvážení.

30 V projednávaném případě žalobce požadoval, aby byla vedlejší účastnici a EUIPO uložena náhrada nákladů tohoto řízení.

31 EUIPO požadoval, aby byla náhrada nákladů řízení uložena žalobci.

32 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že nevydání rozhodnutí ve věci samé je v této věci důsledkem zrušení starší obrazové ochranné známky, na níž jsou založeny námitky.

33 V projednávané věci je třeba rozhodnout, že vedlejší účastnice ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené žalobcem. EUIPO ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát),

rozhodl takto:

1) Není důvodné rozhodnout o věci samé.

2) Lenci Calzature SpA ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Andreasem Helbrechtem. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení.

V Lucemburku dne 14. února 2017.

Vedoucí soudní kanceláře
E. Coulon

Předseda
S. Gervasoni