Samling af Afgørelser

RETTENS KENDELSE (Niende Afdeling)

14. februar 2017 *

»EU-varemærker — indsigelsessag — annullation af ældre figurmærke, der ligger til grund for den anfægtede afgørelse — ufornødent at træffe afgørelse«

I sag T-333/14,

Andreas Helbrecht, Hilden (Tyskland), ved advokat C. König,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), ved M. Rajh, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

Lenci Calzature SpA, Turchetto-Montecarlo (Italien), ved advokaterne F. Celluprica og F. Fischetti,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 27. februar 2014 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 830/2013-5), vedrørende en indsigelsessag mellem Lenci Calzature og M. Helbrecht,

har

RETTEN (Niende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, S. Gervasoni, og dommerne L. Madise og R. da Silva Passos (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Kendelse

Tvistens baggrund, retsforhandlinger og parternes påstande

1 Den 8. januar 2009 indgav sagsøgeren, Andreas Helbrecht, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordtegnet SportEyes. De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »fodtøj af læder, læderimitationer, gummi eller plastic, galocher og støvler; hovedbeklædning af tekstil, hovedbeklædning af læder og læderimitationer, hovedbeklædning af gummi eller plastic, særlig kasketter; beklædningsgenstande af tekstilstoffer, læder og læderimitationer, gummi eller plastic; handsker«.

3 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 11/2009 af 30. marts 2009.

4 Den 29. juni 2009 rejste intervenienten, Lenci Calzature SpA, indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de i præmis 2 ovenfor anførte varer.

5 Indsigelsen blev støttet på følgende ældre rettigheder:

— det ældre EU-figurmærke, der blev ansøgt om den 15. oktober 2004 og registreret den 6. september 2008 under nr. 4073334 for varer omfattet af klasse 25, nemlig »sko, støvler, hjemmesko og fodtøj i almindelighed, beklædningsgenstande og hovedbeklædning«:



— det ældre EU-figurmærke, der blev ansøgt om den 15. oktober 2004 og registreret den 5. september 2008 under nr. 4077251 for varer omfattet af klasse 25:



— det ældre EU-figurmærke, der blev ansøgt om den 15. oktober 2004 og registreret den 5. september 2008 under nr. 4077236 for varer omfattet af klasse 25:



— det ældre EU-figurmærke, der blev ansøgt om den 31. maj 2000 og registreret den 24. juli 2001 under nr. 1683986 for varer omfattet af klasse 25:



6 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

7 Efter at have behandlet indsigelsen i forhold til det ældre varemærke registreret under nr. 4073334 tog indsigelsesafdelingen ved afgørelse af 7. marts 2013 indsigelsen til følge for alle de pågældende varer.

8 Den 3. maj 2013 indbragte sagsøgeren en klage for EUIPO i henhold til artikel 58-60 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af indsigelsesafdelingens afgørelse.

9 Ved afgørelse af 27. februar 2014 (herefter »den anfægtede afgørelse«) stadfæstede Femte Appelkammer ved EUIPO indsigelsesafdelingens afgørelse og afviste ansøgningen om registrering af det pågældende varemærke. Appelkammeret angav i den anfægtede afgørelses punkt 16, at det først ville behandle det ældre varemærke registreret under nr. 4073334. Det antog i den anfægtede afgørelses punkt 17-19, at det relevante geografiske område var Den Europæiske Union, og at den tilsigtede forbruger var den brede offentlighed, der er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, og hvis grad af opmærksomhed skulle anses for gennemsnitlig. Appelkammeret bekræftede i den anfægtede afgørelses punkt 20 indsigelsesafdelingens konstatering, hvorefter de omhandlede varer var af samme art. I den anfægtede afgørelses punkt 30 og 31 antog appelkammeret, at de omtvistede mærker både visuelt og fonetisk lignede hinanden. I den anfægtede afgørelse punkt 32 angav det, at varemærkerne idémæssigt og i forhold til den engelsktalende offentlighed udviste stor idémæssig lighed. I afgørelsens punkt 33 fastslog appelkammeret således, at der forelå en lighed mellem de omtvistede tegn. For så vidt angår risikoen for forveksling anførte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 34-40, at der som følge af det ufuldstændige billede af varemærkerne, forbrugeren har i erindring, forelå en risiko for forveksling, idet de omhandlede varer var af samme art, og de omhandlede tegn udviste ligheder. Appelkammeret angav i den anfægtede afgørelses punkt 39, at det af procesøkonomiske hensyn ikke ville undersøge de andre ældre varemærker, som indsigelsen var støttet på, og afviste herefter sagen.

10 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 13. maj 2014 har sagsøgeren anlagt nærværende sag.

11 EUIPO har indleveret svarskrift til Rettens Justitskontor den 24. oktober 2014.

12 Intervenienten har indleveret sit svarskrift til Rettens Justitskontor den 31. oktober 2014.

13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 I svarskrifterne har sagsøgeren og intervenienten nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Ved processkrift indleveret til Rettens Justitskontor den 28. oktober 2016 har sagsøgeren henledt Rettens opmærksomhed på, at annullationsafdelingen ved EUIPO har erklæret de ældre figurmærker nævnt i præmis 5 enten for fortabt (afgørelse nr. 10958 C af 3.3.2016 vedrørende varemærket registreret under nr. 1683986) eller ugyldige (afgørelser nr. 12041 C, 12042 C og 12040 C af 7.7.2016 vedrørende varemærkerne registreret under nr. 4073334, 4077236 og 4077251), idet alle disse afgørelser er blevet endelige.

16 På forslag fra den refererende dommer har Retten den 24. november 2016 inden for rammerne af foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse opfordret parterne til at besvare spørgsmålet om, hvorvidt den nærværende sag har bevaret sin genstand i betragtning af disse afgørelser.

17 Som svar har sagsøgeren ved processkrift indleveret til Rettens Justitskontor den 8. december 2016 anført, at sagen har bevaret sin genstand, idet den har til formål at opnå registrering af det ansøgte varemærke, medmindre Retten har til hensigt at annullere den anfægtede afgørelse med den begrundelse, at de ældre varemærker er blevet erklæret fortabte eller ugyldige.

18 Intervenienten har for sit vedkommende ved processkift indleveret til Rettens Justitskontor den 9. december 2016 anført, at sagen har mistet sin genstand.

19 Ved processkrift indleveret til Rettens Justitskontor den 8. december 2016 har EUIPO ligeledes bekræftet, at de fire afgørelser nævnt ovenfor i præmis 15 er blevet endelige. Desuden har EUIPO anført, at det er af den opfattelse, at sagen har mistet sin genstand, idet det ældre varemærke registreret under nr. 4073334, som lå til grund for den anfægtede afgørelse, er blevet ugyldigt ved afgørelse nr. 12041 C af 7. juli 2016. Endelig finder EUIPO, at sagsøgeren bør tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

20 Det bemærkes, at en indsigelsessag ifølge fast praksis mister sin genstand, såfremt det ældre varemærke, den er støttet på, bliver erklæret ugyldigt (jf. dom af 25.5.2016, Ice Mountain Ibiza mod EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:312, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis).

21 I dette tilfælde mister en sag anlagt ved Retten med påstand om annullation af appelkammerets afgørelse ligeledes sin genstand (kendelse af 27.9.2010, Hidalgo mod KHIM – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2010:407, præmis 6, og dom af 25.5.2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:312, præmis 25).

22 I henhold til artikel 55, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 anses de retsvirkninger, der i henhold til denne forordning er knyttet til det EU-varemærke, der erklæres for ugyldigt, for ikke at have eksisteret. Det følger heraf, at det ældre varemærke anses for ikke at have haft retsvirkninger, og derfor kan en indsigelse mod det ansøgte varemærke ikke støttes herpå (jf. i denne retning dom af 4.3.2015, Three-N-Products mod KHIM – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:134, præmis16).

23 I det foreliggende tilfælde er den anfægtede afgørelse udelukkende baseret på en undersøgelse af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke registreret under nr. 4073334, og på det grundlag tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge. Det er imidlertid ubestridt, at annullationsafdelingen ved afgørelse af 7. juli 2016 erklærede det ældre varemærke for ugyldigt, og at denne afgørelse er blevet endelig.

24 Som følge af annullationen af det ældre varemærke registreret under nr. 4073334 er det eneste ældre varemærke, i forhold til hvilket indsigelsen i den anfægtede afgørelse blev taget til følge, derfor faldet bort, og indsigelsessagen er blevet uden genstand for så vidt angår dette ældre varemærke. I henhold til artikel 131 i Rettens procesreglement er nærværende sag herefter blevet uden genstand, og dermed er det ufornødent at træffe afgørelse.

25 Såfremt sagsøgeren gør gældende, at en afgørelse truffet af Retten vedrørende realiteten i nærværende sag vil bibringe vedkommende en fordel, skal det bemærkes, at søgsmålsinteressen ifølge fast retspraksis skal bestå indtil retsafgørelsen, idet det i modsat fald findes ufornødent at træffe afgørelse, hvilket forudsætter, at søgsmålet med sit resultat kan bibringe den part, som har indledt det, en fordel (dom af 7.6.2007, Wunenburger mod Kommissionen, C-362/05 P, EU:C:2007:322, præmis 42, og

kendelse af 11.10.2007, Wilfer mod KHIM, C-301/05 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:593, præmis 19; jf. ligeledes dom af 10.12.2010, Ryanair mod Kommissionen, T-494/08 – T-500/08 og T-509/08, EU:T:2010:511, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

26 Det bør fastslås, at en afgørelse truffet af Retten vedrørende sagens realitet i det foreliggende tilfælde ikke vil bibringe sagsøgeren en fordel. Ifølge artikel 64, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 får appelkamrenes afgørelser først retskraft fra udløbet af den frist, der er omhandlet i artikel 65, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, eller, såfremt en sådan afgørelse er indbragt for Unionens retsinstanser, fra tidspunktet for dens afvisning. Ingen af disse situationer foreligger, såfremt Retten som i nærværende sag fastslår, at det er ufornødent at træffe afgørelse (kendelse af 26.11.2012, MIP Metro mod KHIM – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:623, præmis 23; jf. ligeledes i denne retning kendelse af 3.7.2003, Lichtwer Pharma mod KHIM – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, præmis 17, og af 11.9.2007, Lancôme mod KHIM – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, ikke trykt i Sml., EU:T:2007:249, præmis 22). Nærværende sag har mistet sin genstand, idet de retsvirkninger, der i henhold til forordning nr. 207/2009 er knyttet til den anfægtede afgørelse, uden videre anses for ikke at have eksisteret, og derfor kan der ikke rejses indsigelse mod den anfægtede afgørelse, således som det fremgår af præmis 21 og 22. Retten kan derfor heller ikke træffe afgørelse om lovligheden af en afgørelse, såsom den anfægtede afgørelse, der ingen retsvirkninger har. Af samme grunde kan Retten så meget desto mindre annullere afgørelsen.

27 Desuden har sagen for Retten, når der er anlagt sag med påstand om annullation, til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser fra appelkamrene ved EUIPO i henhold til artikel 65 i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 14.5.2009, Fiorucci mod KHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, præmis 21 og den deri nævnte retspraksis). I denne henseende efterprøver Retten lovligheden af afgørelser fra EUIPO's instanser og kan under ingen omstændigheder sætte sin egen begrundelse i stedet for den, den kompetente instans ved EUIPO, som er udstederen af den anfægtede retsakt, har angivet (jf. i denne retning dom af 14.5.2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, præmis 65). Det tilkommer således ikke Retten at træffe afgørelse om risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og de andre ældre varemærker, nærmere bestemt varemærkerne registreret under nr. 1683986, 4077236 og 4077251, som er fortabt (nr. 1683986) eller ugyldige (nr. 4077236 og 4077251). En sådan undersøgelse tilkommer i givet fald EUIPO i medfør af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

28 Det følger heraf, at det er ufornødent at træffe afgørelse i denne sag.

Sagens omkostninger

29 I henhold til procesreglementets artikel 137 er Retten frit stillet i sin afgørelse om sagens omkostninger, hvis der ikke er anledning til at træffe afgørelse i sagen.

30 I den foreliggende sag har sagsøgeren nedlagt påstand om, at intervenienten og EUIPO tilpligtes at betale sagens omkostninger.

31 EUIPO har for sit vedkommende nedlagt påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

32 Det skal i den henseende bemærkes, at annullationen af de ældre figurmærker, som indsigelsen er støttet på, har medført, at det er ufornødent at træffe afgørelse i nærværende sag.

33 Det bør derfor fastslås, at intervenienten bærer sine egne omkostninger og betaler de af sagsøgeren afholdte omkostninger. EUIPO bærer sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser bestemmer

RETTEN (Niende Afdeling):

1) Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2) Lenci Calzature SpA bærer sine egne omkostninger og betaler de af Andreas Helbrecht afholdte omkostninger. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) bærer sine egne omkostninger.

Således bestemt i Luxembourg den 14. februar 2017.

E. Coulon
Justitssekretær

S. Gervasoni
Afdelingsformand