Sammlung der Rechtsprechung

BESCHLUSS DES GERICHTS (Neunte Kammer)

14. Februar 2017? [1]

„Unionsmarke — Widerspruchsverfahren — Nichtigerklärung der älteren Bildmarke, auf die sich die angefochtene Entscheidung stützt — Erledigung“

In der Rechtssache T-333/14

Andreas Helbrecht, wohnhaft in Hilden (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. König,

Kläger,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Rajh als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

Lenci Calzature SpA mit Sitz in Turchetto-Montecarlo (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte F. Celluprica und F. Fischetti,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 27. Februar 2014 (Sache R 830/2013-5) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Lenci Calzature und Herrn Helbrecht

erlässt

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Gervasoni sowie der Richter L. Madise und R. da Silva Passos (Berichterstatter),

Kanzler: E. Coulon,

folgenden

1 — * Verfahrenssprache: Englisch.

Beschluss

Vorgeschichte des Rechtsstreits, Verfahren und Anträge der Parteien

1 Am 8. Januar 2009 meldete der Kläger, Herr Andreas Helbrecht, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen SportEyes. Es wurde für folgende Waren der Klasse 25 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Schuhwaren aus Leder, Lederimitationen, Gummi oder Kunststoff, Regenschuhe und -stiefel; Kopfbedeckungen aus textilen Stoffen, Kopfbedeckungen aus Leder und Lederimitationen, Kopfbedeckungen aus Gummi oder Kunststoff, insbesondere Schirmmützen; Bekleidungsstücke aus textilen Stoffen, Leder und Lederimitationen, Gummi oder Kunststoff; Handschuhe“.

3 Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 11/2009 vom 30. März 2009 veröffentlicht.

4 Am 29. Juni 2009 erhob die Streithelferin, die Lenci Calzature SpA, nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 2 genannten Waren.

5 Der Widerspruch war auf folgende ältere Rechte gestützt:

— folgende ältere Unionsbildmarke, die am 15. Oktober 2004 angemeldet und am 6. September 2008 unter der Nr. 4073334 für Waren der Klasse 25, nämlich „Schuhe, Stiefel, Hausschuhe und Schuhwaren im Allgemeinen, Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“, eingetragen worden war:



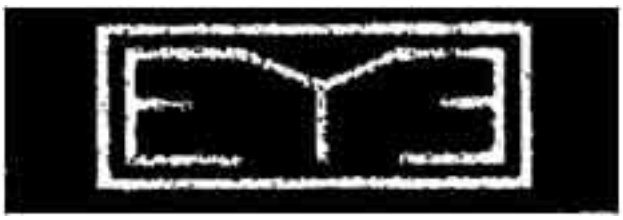
— folgende ältere Unionsbildmarke, die am 15. Oktober 2004 angemeldet und am 5. September 2008 unter der Nr. 4077251 für Waren der Klasse 25 eingetragen worden war:



— folgende ältere Unionsbildmarke, die am 15. Oktober 2004 angemeldet und am 5. September 2008 unter der Nr. 4077236 für Waren der Klasse 25 eingetragen worden war:



— folgende ältere Unionsbildmarke, die am 31. Mai 2000 angemeldet und am 24. Juli 2001 unter der Nr. 1683986 für Waren der Klasse 25 eingetragen worden war:



6 Mit dem Widerspruch wurde das Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht.

7 Mit Entscheidung vom 7. März 2013 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch, nachdem sie ihn allein mit Blick auf die unter der Nr. 4073334 eingetragene ältere Marke geprüft hatte, für alle in Rede stehenden Waren statt.

8 Am 3. Mai 2013 legte der Kläger gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung nach den Art. 58 bis 60 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde beim EUIPO ein.

9 Mit Entscheidung vom 27. Februar 2014 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) bestätigte die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und wies die Anmeldung der Marke zurück. In Rn. 16 der angefochtenen Entscheidung erklärte die Beschwerdekammer, dass sie ihre Prüfung mit der unter der Nr. 4073334 eingetragenen älteren Marke beginne. In den Rn. 17 bis 19 der angefochtenen Entscheidung führte sie aus, das maßgebliche Gebiet sei das der Europäischen Union und der angesprochene Verbraucher sei die normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige breite Öffentlichkeit, deren Aufmerksamkeitsgrad als durchschnittlich einzustufen sei. In Rn. 20 bestätigte sie die Feststellung der Widerspruchsabteilung, dass die in Rede stehenden Waren identisch seien. In den Rn. 30 und 31 der angefochtenen

Entscheidung nahm sie den Standpunkt ein, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen optisch und klanglich ähnlich seien. In Rn. 32 der angefochtenen Entscheidung befand sie, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen für die englischsprachigen Verkehrskreise in begrifflicher Hinsicht sehr ähnlich seien. In Rn. 33 der angefochtenen Entscheidung nahm sie deshalb eine Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen an. Zur Verwechslungsgefahr führte die Beschwerdekammer in den Rn. 34 bis 40 der angefochtenen Entscheidung aus, da der Verbraucher lediglich ein unvollkommenes Bild der Marken im Gedächtnis habe, bestehe aufgrund der Identität der in Rede stehenden Waren und der Ähnlichkeit der Zeichen eine Verwechslungsgefahr. Nachdem die Beschwerdekammer in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung angegeben hatte, aus Gründen der Verfahrensökonomie von einer Prüfung der anderen älteren Marken, auf die sich der Widerspruch stützte, abzusehen, wies sie die Beschwerde zurück.

10 Der Kläger hat mit Klageschrift, die am 13. Mai 2014 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben.

11 Das EUIPO hat seine Klagebeantwortung am 24. Oktober 2014 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

12 Die Streithelferin hat ihre Klagebeantwortung am 31. Oktober 2014 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

13 Der Kläger beantragt in der Klageschrift,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem EUIPO und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

14 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen in ihren Klagebeantwortungen,

— die Klage abzuweisen;

— dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

15 Mit Schriftsatz, der am 28. Oktober 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat der Kläger das Gericht davon in Kenntnis gesetzt, dass die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO die oben in Rn. 5 genannten älteren Bildmarken für verfallen (Entscheidung Nr. 10958 C vom 3. März 2016 in Bezug auf die unter der Nr. 1683986 eingetragene Marke) bzw. für nichtig (Entscheidungen Nrn. 12041 C, 12042 C und 12040 C vom 7. Juli 2016 in Bezug auf die unter den Nrn. 4073334, 4077236 und 4077251 eingetragenen Marken) erklärt habe und dass diese Entscheidungen bestandskräftig geworden seien.

16 Am 24. November 2016 hat das Gericht auf Vorschlag des Berichterstatters eine prozessleitende Maßnahme an die Parteien gerichtet, mit der es sie bat, sich zu der Frage zu äußern, ob die vorliegende Klage angesichts des Erlasses dieser Entscheidungen noch ihren Gegenstand behalte.

17 In seiner Antwort, die am 8. Dezember 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat der Kläger mitgeteilt, die Klage habe seines Erachtens ihren Gegenstand behalten, da sie zum Ziel habe, die angemeldete Marke eintragen zu lassen, es sei denn, das Gericht habe die Absicht, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, weil die älteren Marken für nichtig bzw. verfallen erklärt worden seien.

18 Die Streithelferin hat ihrerseits mit einem am 9. Dezember 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schriftsatz mitgeteilt, dass die Klage ihrer Ansicht nach gegenstandslos geworden sei.

19 Das EUIPO hat mit einem am 8. Dezember 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Schriftsatz ebenfalls bestätigt, dass die vier oben in Rn. 15 genannten Entscheidungen bestandskräftig seien. Außerdem sei die vorliegende Klage gegenstandslos geworden, da die unter der Nr. 4073334 eingetragene ältere Marke, auf die sich die angefochtene Entscheidung stütze, durch die Entscheidung Nr. 12041 C vom 7. Juli 2016 nichtig geworden sei. Schließlich war das EUIPO der Auffassung, dass dem Kläger die Kosten aufzuerlegen seien.

Rechtliche Würdigung

20 Nach ständiger Rechtsprechung ist ein Widerspruchsverfahren gegenstandslos, wenn die ihm zugrunde liegende ältere Marke für nichtig erklärt wird (vgl. Urteil vom 25. Mai 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam [ocean beach club ibiza], T-753/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:312, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung).

21 In einem solchen Fall wird demnach auch die vor dem Gericht erhobene Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Beschwerdekammer gegenstandslos (Beschluss vom 27. September 2010, Hidalgo/HABM – Bodegas Hidalgo – La Gitana [HIDALGO], T-365/08, nicht veröffentlicht, EU:T:2010:407, Rn. 6, und Urteil vom 25. Mai 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:312, Rn. 25).

22 Gemäß Art. 55 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 gelten nämlich die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen der für nichtig erklärten Unionsmarke als von Anfang an nicht eingetreten. Daraus folgt, dass die Wirkungen der älteren Marke als nicht eingetreten gelten müssen und sich demnach auf die ältere Marke kein Widerspruch gegen die angemeldete Marke stützen ließ (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. März 2015, Three-N-Products/HABM – Munindra [PRANAYUR], T-543/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:134, Rn. 16).

23 Im vorliegenden Fall beruht die angefochtene Entscheidung allein auf der Prüfung der Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und der unter der Nr. 4073334 eingetragenen älteren Marke; auf dieser Grundlage hat die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch stattgegeben. Es steht jedoch fest, dass die Nichtigkeitsabteilung mit Entscheidung vom 7. Juli 2016 diese ältere Marke für nichtig erklärt hat und dass diese Entscheidung bestandskräftig geworden ist.

24 Mit der Nichtigerklärung der unter der Nr. 4073334 eingetragenen älteren Marke ist somit die einzige ältere Marke, auf deren Grundlage der Widerspruch in der angefochtenen Entscheidung für begründet erklärt wurde, verschwunden, und das Widerspruchsverfahren ist in Bezug auf diese ältere Marke gegenstandslos geworden. Folglich ist gemäß Art. 131 der Verfahrensordnung des Gerichts die vorliegende Klage gegenstandslos geworden, und ist die Hauptsache erledigt.

25 Soweit der Kläger vorträgt, eine Sachentscheidung des Gerichts im vorliegenden Verfahren würde ihm einen Vorteil verschaffen, ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung das Klageinteresse bis zum Erlass der gerichtlichen Entscheidung weiter vorliegen muss – andernfalls ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt –, was voraussetzt, dass die Klage der Partei, die sie erhoben hat, im Ergebnis einen Vorteil verschaffen kann (Urteil vom 7. Juni 2007, Wunenburger/Kommission, C-362/05 P, EU:C:2007:322, Rn. 42, und Beschluss vom 11. Oktober 2007, Wilfer/HABM, C-301/05 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:593, Rn. 19; vgl. auch Urteil vom 10. Dezember 2010, Ryanair/Kommission, T-494/08 bis T-500/08 und T-509/08, EU:T:2010:511, Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung).

26 Hier ist jedoch festzustellen, dass eine Sachentscheidung des Gerichts dem Kläger keinen Vorteil verschaffen kann. Gemäß Art. 64 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 werden Entscheidungen der Beschwerdekammern nämlich erst mit Ablauf der in Art. 65 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Frist oder, wenn eine Klage beim Unionsrichter eingereicht worden ist, mit deren

Abweisung wirksam. Keiner dieser beiden Fälle liegt indessen vor, wenn, wie im vorliegenden Rechtsstreit, das Gericht feststellt, dass die Klage in der Hauptsache erledigt ist (Beschluss vom 26. November 2012, MIP Metro/HABM – Real Seguros [real,- QUALITY], T-548/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:623, Rn. 23; vgl. in diesem Sinne auch Beschlüsse vom 3. Juli 2003, Lichtwer Pharma/HABM – Biofarma [Sedonium], T-10/01, EU:T:2003:182, Rn. 17, und vom 11. September 2007, Lancôme/HABM – Baudon [AROMACOSMETIQUE], T-185/04, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:249, Rn. 22). Wie sich aus den Rn. 21 und 22 ergibt, wird die vorliegende Klage gegenstandslos, da die in der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Wirkungen der angefochtenen Entscheidung von Rechts wegen als von Anfang an nicht eingetreten gelten und mit ihr demzufolge auch keinem Widerspruch stattgegeben werden konnte. Das Gericht kann sich also nicht zur Rechtmäßigkeit einer Entscheidung äußern, die, wie die angefochtene Entscheidung, keinerlei Rechtswirkung entfaltet. Aus denselben Gründen kann es eine solche Entscheidung erst recht nicht aufheben.

27 Im Übrigen ist eine beim Gericht erhobene Aufhebungsklage auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2009, Fiorucci/HABM – Edwin [ELIO FIORUCCI], T-165/06, EU:T:2009:157, Rn. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung). Dabei übt das Gericht eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Stellen des EUIPO aus und darf somit in keinem Fall die von der zuständigen Stelle des EUIPO, die den angefochtenen Rechtsakt verfasst hat, gegebene Begründung durch seine eigene ersetzen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, Rn. 65). Es ist daher nicht seine Aufgabe, über die Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Marke und den anderen älteren Marken, nämlich den unter den Nrn. 1683986, 4077236 und 4077251 eingetragenen und für verfallen (1683986) oder für nichtig (4077236 und 4077251) erklärten Marken, zu entscheiden. Diese Prüfung wäre gegebenenfalls gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 Sache des EUIPO.

28 Nach alledem ist der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.

Kosten

29 Nach Art. 137 der Verfahrensordnung entscheidet das Gericht, wenn es die Hauptsache für erledigt erklärt, über die Kosten nach freiem Ermessen.

30 Im vorliegenden Fall hat der Kläger beantragt, der Streithelferin und dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

31 Das EUIPO hat seinerseits beantragt, dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.

32 Die vorliegende Rechtssache hat sich aufgrund der Nichtigerklärung der älteren Bildmarke, auf die sich der Widerspruch stützt, erledigt.

33 Daher ist zu entscheiden, dass die Streithelferin ihre eigenen Kosten sowie die Kosten des Klägers trägt. Das EUIPO trägt seine eigenen Kosten.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

beschlossen:

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache erledigt.

2. Die Lenci Calzature SpA trägt ihre eigenen Kosten sowie die Kosten von Herrn Andreas Helbrecht. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) trägt seine eigenen Kosten.

Luxemburg, den 14. Februar 2017

Der Kanzler
E. Coulon

Der Präsident
S. Gervasoni