UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (yhdeksäs jaosto)

14 päivänä helmikuuta 2017 [1]*

EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Riidanalaisen päätöksen perustana olleen aikaisemman kuviomerkin peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen

Asiassa T-333/14,

Andreas Helbrecht, kotipaikka Hilden (Saksa), edustajanaan asianajaja C. König,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään M. Rajh,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Lenci Calzature SpA, kotipaikka Turchetto-Montecarlo (Italia), edustajinaan asianajajat F. Celluprica ja F. Fischetti,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 27.2.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 830/2013-5), joka koskee Lenci Calzaturen ja Helbrechtin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Gervasoni sekä tuomarit L. Madise ja R. da Silva Passos (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

1 — Oikeudenkäyntikieli: englanti.

määräyksen

Asian tausta, asian käsittelyn vaiheet sekä asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

1 Kantaja Andreas Helbrecht teki 8.1.2009 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)), nojalla.

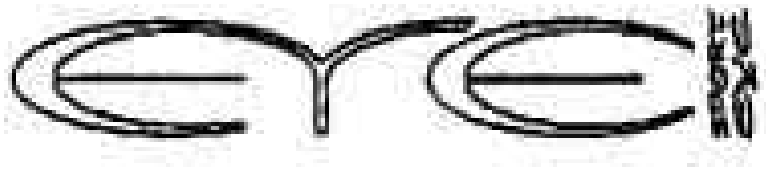
2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki SportEyes. Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Jalkineet nahasta, nahan jäljitelmistä, kumista tai muovista, sadekengät ja -saappaat; kankaiset päähineet, päähineet nahasta ja nahan jäljitelmistä, päähineet kumista tai muovista, erityisesti lippalakit; vaatteet tekstiilistä, nahasta ja nahan jäljitelmistä, kumista tai muovista; käsineet.”

3 EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 30.3.2009 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 11/2009.

4 Väliintulija Lenci Calzature SpA esitti 29.6.2009 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 2 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

5 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

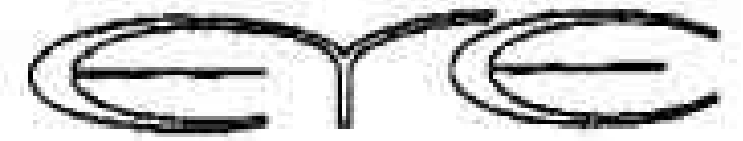
— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 15.10.2004 ja joka rekisteröitiin 6.9.2008 numerolla 4073334 luokkaan 25 kuuluville tavaroille ”jalkineet, saappaat, tohvelit ja jalkineet yleensä, vaatteet ja päähineet”:



— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 15.10.2004 ja joka rekisteröitiin 5.9.2008 numerolla 4077251 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten:



— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 15.10.2004 ja joka rekisteröitiin 5.9.2008 numerolla 4077236 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten:



— seuraava aikaisempi EU-kuviomerkki, jota haettiin 31.5.2000 ja joka rekisteröitiin 24.7.2001 numerolla 1683986 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten:



6 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.

7 Väiteosasto hyväksyi väitteen kaikkia kyseessä olevia tavaroita varten 7.3.2013 päivätyllä päätöksellä tarkasteltuaan väitettä vain aikaisempaan, numerolla 4073334 rekisteröityyn tavaramerkkiin nähden.

8 Kantaja haki 3.5.2013 EUIPO:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–60 artiklan perusteella muutosta väiteosaston päätökseen.

9 EUIPO:n viides valituslautakunta vahvisti 27.2.2014 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja hylkäsi tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Valituslautakunta ilmoitti riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa tarkastelevansa aluksi aikaisemman, numerolla 4073334 rekisteröidyn tavaramerkin. Se katsoi riidanalaisen päätöksen 17–19 kohdassa, että merkityksellinen alue on Euroopan unionin alue ja että kohderyhmään kuuluva kuluttaja kuuluu tavanomaisen valistuneeseen ja kohtuullisen tarkkaavaiseen ja huolelliseen suureen yleisöön, jonka tarkkaavaisuuden taso on tavanomainen. Valituslautakunta hyväksyi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa väiteosaston

toteamuksen, jonka mukaan kyseessä olevat tavarat ovat samoja. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 30 ja 31 kohdassa, että riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta samankaltaiset. Se katsoi kyseisen päätöksen 32 kohdassa, että mainitut merkit ovat merkityssisällön osalta ja englanninkielistä yleisöä kohtaan hyvin samankaltaiset merkityssisällöltään. Näin ollen valituslautakunta totesi kyseisen päätöksen 33 kohdassa, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaiset. Sekaannusvaaran osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 34–40 kohdassa, että kun otetaan huomioon kuluttajan tavaramerkeistä mieleen painama epätäydellinen kuva, on olemassa sekaannusvaara, koska kyseessä olevat tavarat ovat samoja ja koska kyseiset merkit ovat samankaltaiset. Ilmoitettuaan riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa, ettei se prosessiekonomisista syistä tarkastele muita aikaisempia tavaramerkkejä, joihin väite perustuu, valituslautakunta hylkäsi valituksen.

10 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2014 toimittamallaan kannekirjelmällä.

11 EUIPO toimitti vastineensa unionin yleiseen tuomioistuimeen 24.10.2014.

12 Väliintulija toimitti vastineensa unionin yleiseen tuomioistuimeen 31.10.2014.

13 Kantaja vaatii kanteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 EUIPO ja väliintulija vaativat vastineissaan, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Kantaja ilmoitti unionin yleiseen tuomioistuimeen 28.10.2016 toimittamassaan asiakirjassa, että EUIPO:n mitättömyysosasto oli julistanut edellä 5 kohdassa mainitut aikaisemmat kuviomerkit joko menetetyiksi (numerolla 1683986 rekisteröidystä tavaramerkistä 3.3.2016 tehty päätös nro 10958 C) tai mitättömiksi (numeroilla 4073334, 4077236 ja 4077251 rekisteröidyistä tavaramerkeistä 7.7.2016 tehdyt päätökset nrot 12041 C, 12042 C ja 12040 C) päätöksillä, joista kaikista on tullut lopullisia.

16 Unionin yleinen tuomioistuin antoi 24.11.2016 esittelevän tuomarin ehdotuksesta asianosaisille ja väliintulijalle tiedoksi prosessinjohtotoimen, jossa se kehotti näitä esittämään kantansa siitä, säilyttääkö käsiteltävänä oleva kanne kyseisten päätösten tekemisen johdosta edelleen tarkoituksensa.

17 Vastauksena tähän kantaja täsmensi unionin yleiseen tuomioistuimeen 8.12.2016 toimittamassaan asiakirjassa lähinnä, että hänen mukaansa kanne säilyttää tarkoituksensa, koska siinä vaaditaan haetun tavaramerkin rekisteröintiä, paitsi jos unionin yleinen tuomioistuin aikoo kumota riidanalaisen päätöksen, koska aikaisemmat tavaramerkit on julistettu mitättömiksi tai menetetyiksi.

18 Väliintulija puolestaan totesi unionin yleiseen tuomioistuimeen 9.12.2016 toimittamassaan asiakirjassa, että sen mukaan kanne on menettänyt tarkoituksensa.

19 Myös EUIPO katsoi unionin yleiseen tuomioistuimeen 8.12.2016 toimittamassaan asiakirjassa, että edellä 15 kohdassa mainitut neljä päätöstä ovat luonteeltaan lopullisia. Se ilmoitti lisäksi katsovansa, että tämä kanne on jäänyt vaille tarkoitusta, koska numerolla 4073334 rekisteröity tavaramerkki, joka oli riidanalaisen päätöksen perusteena, oli mitätöity 7.7.2016 tehdyn päätöksen nro 12041 C vaikutuksesta. EUIPO katsoi lopuksi, että kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

20 On muistutettava, että oikeuskäytännössä katsotaan vakiintuneesti, että siinä tapauksessa, että aikaisempi tavaramerkki julistettaisiin mitättömäksi, väitemenettely jää vaille tarkoitusta (ks. tuomio 25.5.2016, Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, ei julkaistu, EU:T:2016:312, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21 Näin ollen tällaisessa tapauksessa unionin yleisessä tuomioistuimessa valituslautakunnan päätöksestä nostettu kumoamiskanne menettää myös tarkoituksensa (määräys 27.9.2010, Hidalgo v. SMHV – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, ei julkaistu, EU:T:2010:407, 6 kohta ja tuomio 25.5.2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, ei julkaistu, EU:T:2016:312, 25 kohta).

22 Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti mitättömäksi julistetulla EU-tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia. Näin ollen on katsottava, ettei aikaisempi tavaramerkki ole tuottanut vaikutuksia ja ettei se täten ole voinut olla haettua tavaramerkkiä vastaan esitetyn väitteen perusteena (ks. vastaavasti tuomio 4.3.2015, Three-N-Products v. SMHV – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, ei julkaistu, EU:T:2015:134, 16 kohta).

23 Käsiteltävässä asiassa riidanalainen päätös perustuu yksinomaan tarkasteluun, joka koski haetun tavaramerkin ja numerolla 4073334 rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, jonka perusteella väiteosasto päätti hyväksyä väitteen. On kuitenkin selvää, että mitättömyysosasto julisti tämän aikaisemman tavaramerkin mitättömäksi 7.7.2016 tekemällään päätöksellä, josta on tullut lopullinen.

24 Tästä syystä numerolla 4073334 rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin mitättömäksi julistamisen seurauksena ainoa aikaisempi tavaramerkki, johon väite riidanalaisessa päätöksessä perustuu, on jäänyt pois, ja väitemenettely on jäänyt vaille tarkoitusta tämän aikaisemman tavaramerkin osalta. Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan mukaisesti käsiteltävänä oleva kanne on menettänyt tarkoituksensa eikä lausunnon antamiseen ole enää aihetta.

25 Vaikka kantaja väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltävässä asiassa pääasian osalta antama ratkaisu voi tuottaa hänelle hyötyä, on huomautettava, että oikeuskäytännössä katsotaan vakiintuneesti, että oikeussuojan tarpeen on oltava olemassa tuomioistuimen ratkaisun julistamiseen saakka uhalla, että lausunnon antaminen asiassa raukeaa, mikä edellyttää, että kanteen käsittelyn tulos voi tuottaa kantajalle jotakin hyötyä (tuomio 7.6.2007, Wunenburger v. komissio,C-362/05 P, EU:C:2007:322, 42 kohta ja määräys 11.10.2007, Wilfer v. SMHV, C-301/05 P, ei julkaistu, EU:C:2007:593, 19 kohta; ks. myös tuomio 10.12.2010, Ryanair v. komissio,T-494/08–T-500/08 ja T-509/08, EU:T:2010:511, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 On kuitenkin todettava, että käsiteltävässä asiassa unionin yleisen tuomioistuimen pääasian osalta antama ratkaisu ei voi tuottaa kantajalle hyötyä. Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimittäin valituslautakuntien päätökset tulevat voimaan vasta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä tai, jos unionin tuomioistuimissa on nostettu kanne, sen hylkäämisestä alkaen. Kummastakaan näistä kahdesta tapauksesta ei kuitenkaan ole kyse silloin, kun unionin yleinen tuomioistuin toteaa, käsiteltävänä olevan asian tavoin, ettei lausunnon antamiseen ole enää aihetta (määräys 26.11.2012, MIP Metro v. SMHV – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, ei julkaistu, EU:T:2012:623, 23 kohta; ks. myös vastaavasti määräys 3.7.2003, Lichtwer Pharma v. SMHV – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, 17 kohta ja määräys 11.9.2007, Lancôme v. SMHV – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, ei julkaistu, EU:T:2007:249, 22 kohta). Nyt käsiteltävä kanne menettää kohteensa, koska riidanalaisella päätöksellä ei katsota alun perin olleen asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettuja vaikutuksia eikä sen perusteella ole näin ollen voitu hyväksyä minkäänlaista väitettä, kuten edellä 21 ja 22 kohdasta käy ilmi. Unionin yleinen tuomioistuin ei siis voi lausua päätöksestä, jolla ei riidanalaisen päätöksen tavoin ole oikeusvaikutuksia. Samoista syistä se ei sitä suuremmalla syyllä voi kumota sitä.

27 Kun lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu kumoamisvaatimus, siinä nostetun kanteen tarkoituksena on EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 14.5.2009, Fiorucci v. SMHV – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin valvoo EUIPO:n elinten päätösten laillisuutta eikä se voi missään tapauksessa korvata riidanalaisen päätöksen laatineen EUIPO:n toimivaltaisen elimen perusteluja omilla perusteluillaan (ks. vastaavasti tuomio 14.5.2009, ELIO FIORUCCI,T-165/06, EU:T:2009:157, 65 kohta). Näin ollen sen tehtävänä ei ole lausua haetun tavaramerkin ja numeroilla 1683986, 4077236 ja 4077251 rekisteröityjen muiden aikaisempien tavaramerkkien, jotka on julistettu menetetyiksi (1683986) tai mitättömiksi (4077236 ja 4077251), välisestä sekaannusvaarasta. Tällainen tarkastelu kuuluu tarvittaessa EUIPO:lle asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

28 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että lausunnon antaminen esillä olevasta kanteesta raukeaa.

Oikeudenkäyntikulut

29 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 137 artiklassa määrätään, että jos lausunnon antaminen asiassa raukeaa, unionin yleinen tuomioistuin määrää oikeudenkäyntikuluista harkintansa mukaan.

30 Tässä asiassa kantaja on vaatinut väliintulijan ja EUIPO:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

31 EUIPO on puolestaan vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

32 Tältä osin on todettava, että käsiteltävässä asiassa lausunnon antamisen raukeaminen johtuu sen aikaisemman kuviomerkin mitättömäksi julistamisesta, johon väite perustuu.

33 Näin ollen on syytä määrätä, että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kantajan oikeudenkäyntikuluista. EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1) Lausunnon antaminen kanteesta raukeaa.

2) Lenci Calzature SpA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Andreas Helbrechtin oikeudenkäyntikulut. Euroopan teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Annettiin Luxemburgissa 14 päivänä helmikuuta 2017.

E. Coulon
kirjaaja

S. Gervasoni
jaoston puheenjohtaja