Zbornik sudske prakse

RJEŠENJE OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

14. veljače 2017.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Poništenje ranijeg figurativnog žiga koji je temelj pobijane odluke – Obustava postupka“

U predmetu T-333/14,

Andreas Helbrecht, sa stalnom adresom u Hildenu (Njemačka), kojeg zastupa C. König, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa M. Rajh, u svojstvu agenta,

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

Lenci Calzature SpA, sa sjedištem u Turchetto-Montecarlu (Italija), koji zastupaju F. Celluprica i F. Fischetti, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 27. veljače 2014. (predmet R 830/2013-5), koja se odnosi na postupak prigovora između Lenci Calzature i M. Helbrechta,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

u sastavu: S. Gervasoni, predsjednik, L. Madise i R. da Silva Passos (izvjestitelj), suci,

tajnik: E. Coulon,

donosi sljedeće

* Jezik postupka: engleski

Rješenje

Okolnosti spora, postupak i zahtjevi stranaka

1 Tužitelj Andreas Helbrecht podnio je 8. siječnja 2009. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije, na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1), kako je izmijenjena [zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku: poglavlje 17., svezak 1., str. 226.))

2 Žig za koji je zatražena registracija verbalni je znak SportEyes. Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju obuhvaćeni su razredom 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, i odgovaraju sljedećem opisu: „Cipele od kože, imitacije kože, gume ili plastičnih materijala, cipele i gumene čizme za kišu; pokrivala za glavu od kože i imitacije kože, pokrivala za glavu od gume ili plastičnih materijala, osobito kape sa štitnikom; odjeća od tekstila, kože i imitacije kože, gume ili plastičnih materijala; rukavice.”

3 Prijava za registraciju žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 11/2009 od 30. ožujka 2009.

4 Dana 29. lipnja 2009. intervenijent Lenci Calzature SpA je na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 podnio prigovor protiv registracije žiga prijavljenog za proizvode iz točke 2. *supra*.

5 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim pravima:

— sljedeći raniji figurativni žig Europske unije, prijavljen 15. listopada 2004. i registriran 6. rujna 2008. pod brojem 4073334, za proizvode obuhvaćene razredom 25., odnosno „cipele, čizme, papuče i obuća općenito, odjeća i pokrivala za glavu”:



— sljedeći raniji figurativni žig Europske unije, prijavljen 15. listopada 2004. i registriran 5. rujna 2008. pod brojem 4077251, za proizvode obuhvaćene razredom 25.:



— sljedeći raniji figurativni žig Europske unije, prijavljen 15. listopada 2004. i registriran 5. rujna 2008. pod brojem 4077236, za proizvode obuhvaćene razredom 25.:



— sljedeći raniji figurativni žig Europske unije, prijavljen 31. svibnja 2000. i registriran 24. srpnja 2001. pod brojem 1683986, za proizvode obuhvaćene razredom 25.:



6 U prilog prigovoru istaknut je razlog iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

7 Odlukom od 7. ožujka 2013., nakon što je ispitao prigovor samo u odnosu na raniji žig registriran pod brojem 4073334, Odjel za prigovore prihvatio je prigovor za sve predmetne proizvode.

8 Tužitelj je 3. svibnja 2013. EUIPO-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore, na temelju članaka 58. do 60. Uredbe br. 207/2009.

9 Odlukom od 27. veljače 2014. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) peto žalbeno vijeće EUIPO-a potvrdilo je odluku Odjela za prigovore i odbilo prijavu registracije prijavljenog žiga. Žalbeno vijeće je u točki 16. navelo da će početi s ispitivanjem ranijeg žiga registriranog pod brojem 4073334. U točkama 17. do 19. pobijane odluke ocijenilo je da je mjerodavni teritorij onaj Europske unije i da je dotični potrošač šira javnost koja je uredno obaviještena i koja postupa s dužnom pažnjom i razboritošću, te čija se razina pažnje treba smatrati prosječnom. Žalbeno vijeće je u točki 20. pobijane odluke potvrdilo utvrđenje Odjela za prigovore prema kojem su predmetni proizvodi istovjetni. U točkama 30. i 31. pobijane odluke žalbeno vijeće je ocijenilo da su na vizualnom i fonetskom planu suprotstavljeni znakovi slični. U točki 32. navedene odluke smatralo je da na konceptualnom planu i u odnosu na anglofonu publiku navedeni znakovi imaju visok stupanj konceptualne sličnosti. Tako je u točki 33. navedene odluke žalbeno vijeće zaključilo da postoji sličnost između suprotstavljenih znakova. Kada je riječ o vjerojatnosti dovođenja u zabludu, žalbeno vijeće je smatralo u točkama 34. do 40. pobijane odluke da, imajući na umu nesavršenu sliku žiga koju potrošač zapamti, postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu s obzirom na istovjetnost predmetnih proizvoda i sličnost navedenih znakova. Nakon što je u točki 39. pobijane odluke iznijelo da, iz razloga ekonomičnosti postupka, neće ispitati ostale ranije žigove na kojima se prigovor temeljio, odbilo je žalbu.

10 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 13. svibnja 2014. tužitelj je pokrenuo ovaj postupak.

11 EUIPO je 24. listopada 2014. tajništvu Općeg suda podnio svoj odgovor na tužbu.

12 Intervenijent je 31. listopada 2014. tajništvu Općeg suda podnio svoj odgovor na tužbu.

13 Tužitelj svojom tužbom od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži EUIPO-u i intervenijentu snošenje troškova.

14 U svojim odgovorima na tužbu EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

— odbije tužbu;

— tužitelju naloži snošenje troškova.

15 Aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 28. listopada 2016. tužitelj je upoznao Opći sud s činjenicom da je Odjel za poništenje EUIPO-a proglasio ranije figurativne žigove navedene u točki 5. *supra* opozvanima (odluka br. 10958 C, od 3. ožujka 2016., o žigu registriranom pod brojem 1683986), odnosno ništavima (odluke br. 12041 C, 12042 C i 12040 C, od 7. srpnja 2016., o žigovima registriranima pod brojevima 4073334, 4077236 i 4077251), i sve te odluke postale su konačne.

16 Opći sud je 24. studenoga 2016. na prijedlog suca izvjestitelja stranke obavijestio o mjeri upravljanja postupkom kojom ih je pozvao da se izjasne o tome je li, s obzirom na donošenje tih odluka, tužba još uvijek predmetna.

17 Kao odgovor tužitelj je u aktu podnesenom tajništvu Općeg suda 8. prosinca 2016. u bitnom precizirao da smatra da je tužba predmetna, s obzirom na to da on želi postići registraciju prijavljenog žiga, osim ako Opći sud ima namjeru poništiti pobijanu odluku, iz razloga što su raniji žigovi bili proglašeni ništavima ili opozvanima.

18 Intervenijent je pak aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 9. prosinca 2016. izjavio da je prema njegovu mišljenju tužba bespredmetna.

19 EUIPO je također aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 8. prosinca 2016. potvrdio konačnost četiriju odluka navedenih u točki 15. *supra*. Nadalje naveo je da je mišljenja da je, s obzirom na to da je raniji žig bio registriran pod brojem 4073334, na kojemu se temeljila pobijana odluka, postao ništav učinkom odluke br. 12041 C od 7. srpnja 2016., ova tužba postala bespredmetna. Konačno, EUIPO smatra da bi tužitelju trebalo naložiti snošenje troškova.

Pravo

20 Valja podsjetiti da je prema ustaljenoj sudskoj praksi postupak povodom prigovora bespredmetan u slučaju kada je proglašena ništavost ranijeg žiga na kojem se temelji (vidjeti presudu od 25. svibnja 2016., Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, neobjavljenu, EU:T:2016:312, t. 24. i navedenu sudsku praksu).

21 Stoga, u takvom slučaju, tužba za poništenje podnesena Općem sudu protiv odluke žalbenog vijeća postaje bespredmetna (rješenje od 27. rujna 2010., Hidalgo/OHIM – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, neobjavljena, EU:T:2010:407, t. 6., i presuda od 25. svibnja 2016., ocean beach club ibiza, T-753/14, neobjavljena, EU:T:2016:312, t. 25.).

22 Naime, sukladno članku 55. stavku 2. Uredbe br. 207/2009. za žig Europske unije koji je bio proglašen ništavim smatra se da od početka nije imao učinke predviđene tom uredbom. Iz toga slijedi da se treba smatrati da raniji žig nije proizveo svoje učinke i da stoga nije mogao biti temelj prigovora protiv prijavljenog žiga (vidjeti u tom smislu presudu od 4. ožujka 2015., Three-N-Products/OHIM – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, neobjavljena, EU:T:2015:134, t. 16.)

23 U ovom slučaju pobijana odluka temelji se isključivo na ispitivanju vjerojatnosti zabune između prijavljenog žiga i ranijeg žiga registriranog pod brojem 4073334, koja je razlog zbog kojeg je Odjel za prigovore prihvatio prigovor. No nesporno je da je svojom odlukom od 7. srpnja 2016. Odjel za poništaje proglasio taj raniji žig ništavim i da je ta odluka postala konačna.

24 Stoga je, nakon poništenja ranijeg žiga registriranog pod brojem 4073334, jedini raniji žig na temelju kojeg je proglašen osnovanim prigovor u pobijanoj odluci, nestao, a postupak povodom prigovora postao je bespredmetan u pogledu tog ranijeg žiga. Posljedično, sukladno članku 131. Poslovnika Općeg suda, ova je tužba postala bespredmetna te se postupak obustavlja.

25 Iako tužitelj iznosi da bi odluka Općeg suda o meritumu u ovom postupku za njega bila korisna, valja primijetiti da, prema ustaljenoj sudskoj praksi, pravni interes treba postojati do donošenja sudske odluke ili će se postupak obustaviti, što pretpostavlja da tužba može svojim rezultatom donijeti korist za stranku koja ju je podnijela (presuda od 7. lipnja 2007., Wunenburger/Komisija, C-362/05 P, EU:C:2007:322, t. 42., i rješenje od 11. listopada 2007., Wilfer/OHIM, C-301/05 P, neobjavljena, EU:C:2007:593, t. 19.; vidjeti također presudu od 10. prosinca 2010., Ryanair/Komisija, T-494/08 do T-500/08 i T-509/08, EU:T:2010:511, t. 43. i navedenu sudsku praksu).

26 No valja utvrditi da u ovom slučaju odluka Općeg suda o meritumu ne može donijeti korist tužitelju. Naime, na temelju članka 64. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, odluke žalbenih vijeća proizvode pravni učinak tek od datuma isteka roka iz članka 65. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 ili, ako je u tom roku podnesena tužba sudu Unije od datuma odbijanja takve tužbe. No, kada Opći sud obustavi postupak, kao u ovom sporu, ne radi se ni o jednom od ta dva slučaja (rješenje od 26. studenoga 2012., MIP Metro/OHIM – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, neobjavljeno, EU:T:2012:623, t. 23.; vidjeti također, u tom smislu, rješenja od 3. srpnja 2003., Lichtwer Pharma/OHIM – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, t. 17., i od 11. rujna 2007., Lancôme/OHIM – Baudon

(AROMACOSMETIQUE), T-185/04, neobjavljena, EU:T:2007:249, t. 22.). Ova je tužba postala bespredmetna s obzirom na to da se smatra da pobijana odluka automatski, od samog početka nije proizvodila učinke predviđene Uredbom br. 207/2009 i stoga se protiv nje nije mogao podnijeti nikakav prigovor, kako proizlazi iz točaka 21. i 22. *supra*. Opći sud stoga ne može odlučiti o valjanosti odluke koja je, poput pobijane odluke, lišena svakog pravnog učinka. Iz istih razloga, *a fortiori*, on ne može proglasiti ništavost.

27 Nadalje, kada mu je podnesen zahtjev za poništenje, tužba pred Općim sudom odnosi se na nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća EUIPO-a u smislu članka 65. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti u tom smislu presudu od 14. svibnja 2009., Fiorucci/OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, t. 21. i navedenu sudsku praksu). U tom smislu Opći sud provodi nadzor zakonitosti odluka tijela EUIPO-a i u svakom slučaju ne može zamijeniti obrazloženje nadležnog tijela EUIPO-a, koje je autor pobijanog akta, svojim obrazloženjem (vidjeti u tom smislu presudu od 14. svibnja 2009., ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, t. 65.). Također, ne može odlučiti o vjerojatnosti zabune između prijavljenog žiga i drugih ranijih žigova, odnosno žigova registriranih pod brojevima 1683986, 4077236 i 4077251 koji su opozvani (1683986) ili ništavi (4077236 i 4077251). Takvo ispitivanje, ako je to potrebno, treba provesti EUIPO na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

28 Iz svega što prethodi proizlazi da postupak povodom ove tužbe treba obustaviti.

Troškovi

29 Prema članku 137. Poslovnika, u slučaju obustave postupka, Opći sud o troškovima odlučuje po slobodnoj ocjeni.

30 U ovom predmetu tužitelj je tražio da se intervenijentu i EUIPO-u naloži snošenje troškova.

31 EUIPO je pak tražio da se tužitelju naloži snošenje troškova.

32 U tom pogledu valja utvrditi da je obustava postupka u ovom predmetu uzrokovana poništenjem ranijeg figurativnog žiga na kojem se prigovor temelji.

33 Stoga, valja odlučiti da će intervenijent snositi vlastite troškove kao i tužiteljeve troškove. EUIPO će snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

rješava:

1. Obustavlja se postupak po tužbi.

2. Lenci Calzature SpA snosit će svoje troškove i troškove Andreasa Helbrechta. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se snošenje vlastitih troškova.

U Luxembourgu 14. veljače 2017.

Tajnik
E. Coulon

Predsjednik
S. Gervasoni