BESCHIKKING VAN HET GERECHT (Negende kamer)

14 februari 2017 [1]*

„Uniemerk — Oppositieprocedure — Nietigverklaring van het oudere beeldmerk dat de grond vormde voor de bestreden beslissing — Afdoening zonder beslissing”

In zaak T-333/14,

Andreas Helbrecht, wonende te Hilden (Duitsland), vertegenwoordigd door C. König, advocaat,

verzoeker,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Rajh als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Lenci Calzature SpA, gevestigd te Turchetto-Montecarlo (Italië), vertegenwoordigd door F. Celluprica en F. Fischetti, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 27 februari 2014 (zaak R 830/2013-5) inzake een oppositieprocedure tussen Lenci Calzature en Andreas Helbrecht,

geeft HET GERECHT (Negende kamer),

samengesteld als volgt: S. Gervasoni, president, L. Madise en R. da Silva Passos (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

de navolgende

1 — Procestaal: Engels.

Beschikking

Voorgeschiedenis van het geding, procedure en conclusies van de partijen

1 Op 8 januari 2009 heeft verzoeker, Helbrecht, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].

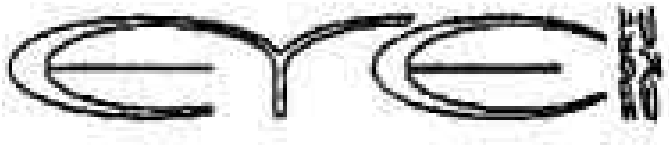
2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SportEyes. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Schoeisel van leder, kunstleder, gummi of kunststof, regenschoenen en -laarzen; hoofddeksels van textiel, hoofddeksels van leder en kunstleder, hoofddeksels van gummi of kunststof, met name petten met kleppen; kledingstukken van textiel, leder en kunstleder, gummi of kunststof; handschoenen”.

3 De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 11/2009 van 30 maart 2009 gepubliceerd.

4 Op 29 juni 2009 heeft interveniënte, Lenci Calzature SpA, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 2 supra bedoelde waren.

5 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere rechten:

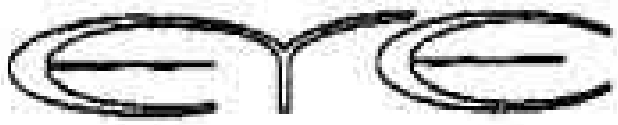
— het volgende op 15 oktober 2004 aangevraagde en op 6 september 2008 onder nummer 4073334 ingeschreven oudere Uniebeeldmerk, voor waren van klasse 25, namelijk „schoenen, laarzen, pantoffels en schoeisel in het algemeen, kledingstukken en hoofddeksels”:



— het volgende op 15 oktober 2004 aangevraagde en op 5 september 2008 onder nummer 4077251 ingeschreven oudere Uniebeeldmerk, voor waren van klasse 25:



— het volgende op 15 oktober 2004 aangevraagde en op 5 september 2008 onder nummer 4077236 ingeschreven oudere Uniebeeldmerk, voor waren van klasse 25:



— het volgende op 31 mei 2000 aangevraagde en op 24 juli 2001 onder nummer 1683986 ingeschreven oudere Uniebeeldmerk, voor waren van klasse 25:



6 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

7 Bij beslissing van 7 maart 2013 heeft de oppositieafdeling, na onderzoek van de oppositie ten aanzien van alleen het onder nummer 4073334 ingeschreven oudere merk, de oppositie toegewezen voor alle betrokken waren.

8 Op 3 mei 2013 heeft verzoeker krachtens de artikelen 58 tot en met 60 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 27 februari 2014 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd en de aanvraag tot inschrijving van het aangevraagde merk afgewezen. De kamer van beroep gaf in punt 16 van de bestreden beslissing aan dat zij eerst het onder nummer 4073334 ingeschreven oudere merk onderzocht. Zij overwoog in de punten 17 tot en met 19 van de bestreden beslissing dat het relevante grondgebied de Europese Unie was, en dat de betrokken consument het normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende grote publiek was, waarvan het aandachtsniveau als gemiddeld moest worden beschouwd. De kamer van beroep bevestigde in punt 20 van de bestreden beslissing de vaststelling van de oppositieafdeling dat de betrokken waren dezelfde waren. In de punten 30 en 31 van de bestreden beslissing oordeelde de kamer van beroep dat de conflicterende tekens op visueel en fonetisch vlak overeenstemden. In

punt 32 van de bestreden beslissing oordeelde zij dat de tekens op begripsmatig vlak en ten aanzien van het Engelstalige publiek in grote mate overeenstemden. In punt 33 van de bestreden beslissing kwam de kamer van beroep bijgevolg tot de conclusie dat de conflicterende tekens overeenstemden. Aangaande het verwarringsgevaar oordeelde de kamer van beroep in de punten 34 tot en met 40 van de bestreden beslissing dat, rekening houdend met het onvolmaakte beeld van de merken dat de consument bijbleef, sprake was van verwarringsgevaar, gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde waren en deze tekens overeenstemden. Na in punt 39 van de bestreden beslissing te hebben aangegeven dat zij om redenen van proceseconomie de andere oudere merken waarop de oppositie was gebaseerd niet zou onderzoeken, heeft de kamer van beroep het beroep verworpen.

10 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 13 mei 2014, heeft verzoeker het onderhavige beroep ingesteld.

11 Op 24 oktober 2014 heeft het EUIPO zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht neergelegd.

12 Op 31 oktober 2014 heeft interveniënte haar memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht neergelegd.

13 In het verzoekschrift verzoekt verzoeker het Gerecht:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.

14 In hun memories van antwoord verzoeken het EUIPO en interveniënte het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoeker te verwijzen in de kosten.

15 Bij akte, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 28 oktober 2016, heeft verzoeker het Gerecht ter kennis gebracht dat de nietigheidsafdeling van het EUIPO de in punt 5 supra vermelde oudere beeldmerken hetzij vervallen (beslissing nr. 10958 C van 3 maart 2016 inzake het onder nummer 1683986 ingeschreven merk), hetzij nietig (beslissingen nrs. 12041 C, 12042 C en 12040 C van 7 juli 2016 inzake de onder de nummers 4073334, 4077236 en 4077251 ingeschreven merken) had verklaard, en deze beslissingen alle definitief waren geworden.

16 Op 24 november 2016 heeft het Gerecht, op voorstel van de rechter-rapporteur, een maatregel tot organisatie van de procesgang meegedeeld aan partijen, waarbij het hun heeft verzocht een standpunt in te nemen over de vraag of het onderhavige beroep, gelet op de vaststelling van deze beslissingen, niet zonder voorwerp was geraakt.

17 In antwoord heeft verzoeker bij akte, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 december 2016, in wezen verklaard dat het beroep volgens hem niet zonder voorwerp was geraakt, aangezien hij de inschrijving van het aangevraagde merk beoogde, tenzij het Gerecht voornemens was om de bestreden beslissing te vernietigen op grond dat de oudere merken nietig of vervallen zijn verklaard.

18 Interveniënte heeft bij akte, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 9 december 2016, gesteld dat het beroep volgens haar zonder voorwerp was geraakt.

19 Het EUIPO heeft bij akte, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 8 december 2016, ook het definitieve karakter van de vier in punt 15 supra vermelde beslissingen bevestigd. Voorts heeft het aangegeven dat het onderhavige beroep volgens hem zonder voorwerp was geraakt, aangezien het

onder nummer 4073334 ingeschreven oudere merk, waarop de bestreden beslissing was gebaseerd, als gevolg van beslissing nr. 12041 C van 7 juli 2016 nietig was geworden. Ten slotte moest verzoeker volgens het EUIPO worden verwezen in de kosten.

In rechte

20 In herinnering zij gebracht dat een oppositieprocedure volgens vaste rechtspraak zonder voorwerp raakt indien het oudere merk waarop zij is gebaseerd, nietig wordt verklaard [zie arrest van 25 mei 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:312, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

21 Bijgevolg raakt in een dergelijk geval ook het bij het Gerecht ingestelde beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep zonder voorwerp [beschikking van 27 september 2010, Hidalgo/BHIM – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:407, punt 6, en arrest van 25 mei 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:312, punt 25].

22 Volgens artikel 55, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt het nietig verklaarde Uniemerk immers geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad. Hieruit volgt dat het oudere merk moet worden geacht geen rechtsgevolgen te hebben gehad en bijgevolg niet de basis kan hebben gevormd voor een oppositie tegen het aangevraagde merk [zie in die zin arrest van 4 maart 2015, Three-N-Products/BHIM – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:134, punt 16].

23 In casu berust de bestreden beslissing uitsluitend op het onderzoek van het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het onder nummer 4073334 ingeschreven oudere merk, welk gevaar de reden is geweest voor de toewijzing van de oppositie door de oppositieafdeling. In casu staat echter vast dat de nietigheidsafdeling dit oudere merk bij beslissing van 7 juli 2016 nietig heeft verklaard en dat deze beslissing definitief is geworden.

24 Derhalve is als gevolg van de nietigverklaring van het onder nummer 4073334 ingeschreven oudere merk het enige oudere merk op grond waarvan de oppositie in de bestreden beslissing werd toegewezen verdwenen, en is de oppositieprocedure wat dit oudere merk betreft zonder voorwerp geraakt. Bijgevolg is het onderhavige beroep overeenkomstig artikel 131 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht zonder voorwerp geraakt en hoeft er niet meer op te worden beslist.

25 Hoewel verzoeker stelt dat een beslissing ten gronde van het Gerecht in de onderhavige procedure in zijn voordeel zou zijn, zij opgemerkt dat volgens vaste rechtspraak het procesbelang, op straffe van afdoening zonder beslissing, moet blijven bestaan tot aan de rechterlijke beslissing, hetgeen veronderstelt dat de uitkomst van het beroep in het voordeel kan zijn van de partij die het heeft ingesteld (arrest van 7 juni 2007, Wunenburger/Commissie, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punt 42, en beschikking van 11 oktober 2007, Wilfer/BHIM, C-301/05 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:593, punt 19; zie ook arrest van 10 december 2010, Ryanair/Commissie, T-494/08–T-500/08 en T-509/08, EU:T:2010:511, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 In casu zij echter vastgesteld dat een beslissing ten gronde van het Gerecht niet in het voordeel van verzoeker kan zijn. Overeenkomstig artikel 64, lid 3, van verordening nr. 207/2009 treedt de beslissing van de kamer van beroep immers pas in werking na afloop van de in artikel 65, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gestelde termijn of, indien bij de Unierechter beroep is ingesteld, na verwerping van dit beroep. Geen van deze twee gevallen doet zich echter voor wanneer, zoals in de onderhavige zaak, het Gerecht vaststelt dat niet hoeft te worden beslist [beschikking van 26 november 2012, MIP Metro/BHIM – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, niet gepubliceerd, EU:T:2012:623, punt 23; zie ook in die zin beschikkingen van 3 juli 2003, Lichtwer Pharma/BHIM – Biofarma (Sedonium),

T-10/01, EU:T:2003:182, punt 17, en van 11 september 2007, Lancôme/BHIM – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, niet gepubliceerd, EU:T:2007:249, punt 22]. Het onderhavige beroep raakt zonder voorwerp aangezien de bestreden beslissing van rechtswege wordt geacht van de aanvang af geen rechtsgevolgen als bedoeld in verordening nr. 207/2009 te hebben gehad en bijgevolg de oppositie niet te hebben kunnen toewijzen, zoals blijkt uit de punten 21 en 22 supra. Het Gerecht kan bijgevolg niet beslissen over de rechtmatigheid van een beslissing die, zoals de bestreden beslissing, geen rechtsgevolgen heeft. A fortiori kan het deze om dezelfde redenen niet vernietigen.

27 Bovendien is een vernietigingsberoep voor het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 [zie in die zin arrest van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In dit verband oefent het Gerecht toezicht uit op de rechtmatigheid van de beslissingen van de instanties van het EUIPO en kan het zijn eigen motivering in geen geval in de plaats stellen van die van de bevoegde instantie van het EUIPO, die de auteur van de bestreden handeling is (zie in die zin arrest van 14 mei 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, punt 65). Bijgevolg staat het niet aan het Gerecht om te beslissen over het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met de andere oudere merken, namelijk de onder de nummers 1683986, 4077236 en 4077251 ingeschreven merken, die vervallen (1683986) of nietig (4077236 en 4077251) zijn verklaard. Een dergelijk onderzoek staat in voorkomend geval aan het EUIPO, overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

28 Uit een en ander volgt dat niet meer hoeft te worden beslist op het onderhavige beroep.

Kosten

29 Artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat het Gerecht in geval van afdoening zonder beslissing vrijelijk over de kosten beslist.

30 In het onderhavige geval heeft verzoeker geconcludeerd tot verwijzing van interveniënte en het EUIPO in de kosten.

31 Het EUIPO heeft geconcludeerd tot verwijzing van verzoeker in de kosten.

32 Dienaangaande zij vastgesteld dat de afdoening zonder beslissing in de onderhavige zaak te wijten is aan de nietigverklaring van het oudere beeldmerk waarop de oppositie is gebaseerd.

33 Bijgevolg dient te worden beslist dat interveniënte haar eigen kosten en die van verzoeker zal dragen. Het EUIPO zal zijn eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Negende kamer)

beschikt:

1) Op het beroep hoeft niet meer te worden beslist.

2) Lenci Calzature SpA zal haar eigen kosten en die van Andreas Helbrecht dragen. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zal zijn eigen kosten dragen.

Luxemburg, 14 februari 2017.

De griffier
E. Coulon

De president
S. Gervasoni