Zbiór Orzeczeń

POSTANOWIENIE SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 14 lutego 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Unieważnienie prawa do wcześniejszego graficznego znaku towarowego służącego za podstawę zaskarżonej decyzji — Umorzenie postępowania

W sprawie T-333/14

Andreas Helbrecht, zamieszkały w Hilden (Niemcy), reprezentowany przez adwokata C. Königa,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez M. Rajh, działającą w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Lenci Calzature SpA, z siedzibą w Turchetto-Montecarlo (Włochy), reprezentowana przez adwokatów F. Cellupricę oraz F. Fischettiego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 lutego 2014 r. (sprawa R 830/2013-5) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Lenci Calzature a A. Helbrechtem,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: S. Gervasoni, prezes, L. Madise i R. da Silva Passos (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

wydaje następujące

* Język postępowania: angielski.

Postanowienie

Okoliczności powstania sporu, postępowanie i żądania stron

1 W dniu 8 stycznia 2009 r. skarżący, Andreas Helbrecht, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczenie słowne SportEyes. Towary, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „obuwie ze skóry, imitacji skóry, gumy lub tworzyw sztucznych, buty i botki przeciwdeszczowe; nakrycia głowy z materiałów włókienniczych, nakrycia głowy ze skóry i imitacji skóry, nakrycia głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, zwłaszcza czapki z daszkiem; odzież tekstylna, ze skóry i imitacji skóry, gumy lub tworzyw sztucznych; rękawiczki”.

3 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 11/2009 z dnia 30 marca 2009 r.

4 W dniu 29 czerwca 2009 r. interwenient, Lenci Calzature SpA, wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wskazanych powyżej w pkt 2 towarów.

5 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem następujących wcześniejszych praw:

— następującym wcześniejszym graficznym unijnym znakiem towarowym, zgłoszonym w dniu 15 października 2004 r. i zarejestrowanym w dniu 6 września 2008 r. pod numerem 4073334 dla towarów należących do klasy 25, a mianowicie „butów, kozaków, ogólnie pantofli i półbutów, odzieży i nakryć głowy”:



— następującym wcześniejszym graficznym unijnym znakiem towarowym, zgłoszonym w dniu 15 października 2004 r. i zarejestrowanym w dniu 5 września 2008 r. pod numerem 4077251 dla towarów należących do klasy 25:



— następującym wcześniejszym graficznym unijnym znakiem towarowym, zgłoszonym w dniu 15 października 2004 r. i zarejestrowanym w dniu 5 września 2008 r. pod numerem 4077236 dla towarów należących do klasy 25:



— następującym wcześniejszym graficznym unijnym znakiem towarowym, zgłoszonym w dniu 31 maja 2000 r. i zarejestrowanym w dniu 24 lipca 2001 r. pod numerem 1683986 dla towarów należących do klasy 25:



6 W sprzeciwie powołano się na podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

7 Decyzją z dnia 7 marca 2013 r. Wydział Sprzeciwów, po zbadaniu sprzeciwu w kontekście jednego z wcześniejszych znaków towarowych, zarejestrowanego pod numerem 4073334, uwzględnił sprzeciw w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów.

8 W dniu 3 maja 2013 r. skarżący wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 58–60 rozporządzenia nr 207/2009.

9 Decyzją z dnia 27 lutego 2014 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Piąta Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i odrzuciła zgłoszenie do rejestracji objętego wnioskiem znaku towarowego. Izba Odwoławcza zaznaczyła w pkt 16 zaskarżonej decyzji, że rozpoczęła badanie odwołania od wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 4073334. Stwierdziła ona w pkt 17–19 zaskarżonej decyzji, że terytorium właściwym jest terytorium Unii Europejskiej, a docelowym konsumentem szeroki krąg odbiorców, właściwie poinformowanych oraz dostatecznie uważnych i rozsądnych, których poziom uwagi należy uznać za przeciętny. Izba Odwoławcza poparła w pkt 20 zaskarżonej decyzji ustalenie Wydziału Sprzeciwów, że rozpatrywane towary są identyczne. W pkt 30 i 31 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że kolidujące ze sobą oznaczenia są do siebie podobne zarówno pod względem wizualnym, jak i fonetycznym. W pkt 32 tej decyzji stwierdziła ona, że dla anglojęzycznego kręgu odbiorców oznaczenia, o których mowa, wykazują wysokie podobieństwo pod względem konceptualnym. W konsekwencji w pkt 33 tej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła istnienie podobieństwa między kolidującymi ze sobą

oznaczeniami. Co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba Odwoławcza uznała w pkt 34–40 zaskarżonej decyzji, że z uwagi na niedoskonały obraz znaków towarowych, jaki zachowywał w pamięci konsument, istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd ze względu na identyczność rozpatrywanych towarów i podobieństwo omawianych oznaczeń. Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie, po tym, jak zaznaczyła w pkt 39 zaskarżonej decyzji, że ze względów ekonomii procesowej nie będzie badać innych wcześniejszych znaków towarowych, na których oparty był sprzeciw.

10 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 13 maja 2014 r. skarżący wniósł niniejszą skargę.

11 EUIPO złożył odpowiedź na skargę w sekretariacie Sądu w dniu 24 października 2014 r.

12 Interwenient złożył odpowiedź na skargę w sekretariacie Sądu w dniu 31 października 2014 r.

13 W skardze skarżący wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

14 W odpowiedzi na skargę EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

15 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 28 października 2016 r. skarżący podał do wiadomości Sądu, że Izba Unieważnień EUIPO bądź to stwierdziła wygaśnięcie prawa do wymienionych w pkt 5 powyżej wcześniejszych graficznych znaków towarowych (decyzja nr 10958 C z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 1683986), bądź to dokonała unieważnienia prawa do tych znaków (decyzje nr 12041 C, 12042 C i 12040 C z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie znaków towarowych zarejestrowanych pod numerami 4073334, 4077236 i 4077251) oraz że wszystkie te decyzje stały się ostateczne.

16 W dniu 24 listopada 2016 r. na wniosek sędziego sprawozdawcy Sąd poinformował strony o środku organizacji postępowania, za pomocą którego zwrócił się do nich o wypowiedzenie się w kwestii, czy z uwagi na wydanie tych decyzji niniejsza skarga jest w dalszym ciągu przedmiotowa.

17 W odpowiedzi skarżący pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 8 grudnia 2016 r. uściślił zasadniczo, że jego zdaniem skarga nie stała się bezprzedmiotowa, zważywszy, że jej celem było uzyskanie rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, chyba że zamiarem Sądu było stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji ze względu na to, że orzeczono o nieważności lub wygaśnięciu prawa do wcześniejszych znaków towarowych.

18 Interwenient zaznaczył ze swej strony pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 9 grudnia 2016 r., że jego zdaniem skarga stała się bezprzedmiotowa.

19 EUIPO potwierdził również pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 8 grudnia 2016 r. ostateczny charakter czterech decyzji wymienionych powyżej w pkt 15. Ponadto zaznaczył on, iż jego zdaniem, z uwagi na to, że w wyniku decyzji nr 12041 C z dnia 7 lipca 2016 r. unieważnione zostało prawo do będącego podstawą zaskarżonej decyzji zarejestrowanego pod numerem 4073334 wcześniejszego znaku towarowego, niniejsza skarga stała się już bezprzedmiotowa. Wreszcie zdaniem EUIPO skarżącego należało obciążyć kosztami postępowania.

Co do prawa

20 Należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem postępowanie w sprawie sprzeciwu staje się bezprzedmiotowe w wypadku stwierdzenia nieważności prawa do będącego podstawą tego postępowania wcześniejszego znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 25 maja 2016 r., Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, niepublikowany, EU:T:2016:312, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo].

21 W konsekwencji w takim wypadku wniesiona do Sądu skarga o stwierdzenie nieważności decyzji izby odwoławczej staje się również bezprzedmiotowa [postanowienie z dnia 27 września 2010 r., Hidalgo/OHMI – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, niepublikowane, EU:T:2010:407, pkt 6; wyrok z dnia 25 maja 2016 r., ocean beach club ibiza, T-753/14, niepublikowany, EU:T:2016:312, pkt 25].

22 Zgodnie bowiem z art. 55 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy, do którego prawo zostało unieważnione, od początku nie powoduje skutków określonych w tym rozporządzeniu. Wynika z tego, że wcześniejszy znak towarowy nie może powodować skutków i nie może stanowić podstawy sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 4 marca 2015 r., Three-N-Products/OHMI – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, niepublikowany, EU:T:2015:134, pkt 16].

23 W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja opiera się wyłącznie na badaniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 4073334, będącego powodem, dla którego Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw. Otóż bezsporne jest, że decyzją z dnia 7 lipca 2016 r. Wydział Sprzeciwów unieważnił prawo do tego wcześniejszego znaku towarowego i że decyzja ta stała się ostateczna.

24 Zatem w wyniku unieważnienia prawa do wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 4073334 przestał istnieć jedyny wcześniejszy znak towarowy, na którym oparto sprzeciw w zaskarżonej decyzji, i postępowanie w sprawie sprzeciwu stało się bezprzedmiotowe w odniesieniu do tego wcześniejszego znaku towarowego. W konsekwencji zgodnie z art. 131 regulaminu postępowania przed Sądem skarga stała się bezprzedmiotowa i należy umorzyć postępowanie.

25 Chociaż skarżący utrzymuje, że orzeczenie Sądu co do istoty sprawy w niniejszym postępowaniu doprowadzi do poprawy jego sytuacji, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny musi nadal istnieć do momentu wydania orzeczenia sądowego, pod rygorem umorzenia postępowania, co oznacza, że skarga powinna w efekcie móc doprowadzić do poprawy sytuacji skarżącego (wyrok z dnia 7 czerwca 2007 r., Wunenburger/Komisja, C-362/05 P, EU:C:2007:322, pkt 42; postanowienie z dnia 11 października 2007 r., Wilfer/OHMI, C-301/05 P, niepublikowane, EU:C:2007:593, pkt 19; zob. również wyrok z dnia 10 grudnia 2010 r., Ryanair/Komisja, od T-494/08 do T-500/08 i T-509/08, EU:T:2010:511, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

26 Otóż w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że orzeczenie Sądu co do istoty sprawy nie może doprowadzić do poprawy sytuacji skarżącego. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 decyzje izb odwoławczych stają się skuteczne z dniem upływu terminu określonego w art. 65 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 lub, jeżeli została wniesiona skarga do sądu Unii, z dniem odrzucenia takiej skargi. Żadna z tych dwóch hipotez nie ma miejsca, w przypadku gdy, tak jak w niniejszym sporze, Sąd umarza postępowanie [postanowienie z dnia 26 listopada 2012 r., MIP Metro/OHMI – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, niepublikowane, EU:T:2012:623, pkt 23; zob. również podobnie postanowienia: z dnia 3 lipca 2003 r., Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, pkt 17, z dnia 11 września 2007 r., Lancôme/OHMI – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, niepublikowane, EU:T:2007:249, pkt 22]. Niniejsza skarga staje się bezprzedmiotowa z uwagi na to, że zaskarżona decyzja od początku nie wywołuje z mocy prawa

skutków określonych w rozporządzeniu nr 207/2009 i w konsekwencji nie może stanowić podstawy uwzględnienia jakiegokolwiek sprzeciwu, jak wynika powyżej z pkt 21 i 22. Sąd nie może zatem orzekać w przedmiocie zgodności z prawem decyzji, która, tak jak zaskarżona decyzja, pozbawiona jest wszelkich skutków prawnych. Z tych samych względów nie może on stwierdzić jej nieważności.

27 Ponadto w przypadku wystąpienia do Sądu z wnioskiem o stwierdzenie nieważności skarga do tego Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2009 r., Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo]. W tym względzie Sąd dokonuje kontroli zgodności z prawem decyzji poszczególnych instancji EUIPO i w żadnym razie nie może zastąpić własnymi rozważaniami oceny dokonanej przez właściwą instancję EUIPO, która jest autorem zaskarżonego aktu (zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2009 r., ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, pkt 65). Zatem nie należy do Sądu orzekanie w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych, a mianowicie znaków zarejestrowanych pod numerami 1683986, 4077236 i 4077251, do których prawa wygasły (1683986) lub do których prawa zostały unieważnione (4077236 i 4077251). Takie badanie należy w danym wypadku do EUIPO, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

28 Z całości powyższych rozważań wynika, że postępowanie w sprawie niniejszej skargi winno zostać umorzone.

W przedmiocie kosztów

29 Zgodnie z art. 137 regulaminu postępowania w przypadku umorzenia postępowania Sąd rozstrzyga o kosztach według uznania.

30 W niniejszej sprawie skarżący wniósł o obciążenie interwenienta i EUIPO kosztami postępowania.

31 EUIPO wniósł ze swej strony o obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

32 W tym względzie należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie postępowanie zostaje umorzone z uwagi na unieważnienie prawa do wcześniejszego graficznego znaku towarowego, na którym oparty jest sprzeciw.

33 Należy zatem orzec, że interwenient pokryje własne koszty oraz koszty poniesione przez skarżącego. EUIPO pokrywa własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba),

postanawia, co następuje:

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Lenci Calzature SpA pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Andreasa Helbrechta. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa własne koszty.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 14 lutego 2017 r.

Sekretarz
E. Coulon

Prezes
S. Gervasoni