Zbierka súdnych rozhodnutí

UZNESENIE VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora)

zo 14. februára 2017 *

„Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Zrušenie skoršej obrazovej ochrannej známky, ktorá bola základom pre napadnuté rozhodnutie — Zastavenie konania“

Vo veci T-333/14,

Andreas Helbrecht, bydliskom v Hildene (Nemecko), v zastúpení: C. König, avocat,

žalobca,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: M. Rajh, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Lenci Calzature SpA, so sídlom v Turchette-Montecarle (Taliansko), v zastúpení: F. Celluprica a F. Fischetti, avocats,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 27. februára 2014 (vec R 830/2013-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Lenci Calzature a pánom Helbrechtom,

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),

v zložení: predseda komory S. Gervasoni, sudcovia L. Madise a R. da Silva Passos (spravodajca),

tajomník: M. E. Coulon,

vydal toto

* Jazyk konania: angličtina.

Uznesenie

Okolnosti predchádzajúce sporu, konanie a návrhy účastníkov konania

1 Dňa 8. januára 2009 podal žalobca, Andreas Helbrecht, na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien [ktoré bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, ktorej zápis bol požadovaný, je slovné označenie SportEyes. Výrobky, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „Obuv kožená, obuv z imitácie kože, gumy či plastu, najmä obuv do dažďa a gumáky; pokrývky hlavy z textilných materiálov, pokrývky hlavy z kože a imitácie kože, gumové či plastové pokrývky hlavy, najmä šiltovky; odevy z textilných materiálov, kože a imitácie kože, gumy či plastu; rukavice“.

3 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 11/2009 z 30. marca 2009.

4 Dňa 29. júna 2009 podala vedľajšia účastníčka, spoločnosť Lenci Calzature SpA, proti zápisu ochrannej známky prihlásenej pre výrobky uvedené v bode 2 vyššie na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietky.

5 Námietky boli založené na nasledujúcich skorších právach:

— nasledujúca skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie, prihlásená 15. októbra 2004 a zapísaná 6. septembra 2008 pod číslom 4073334, pre výrobky zahrnuté do triedy 25, a to „topánky, vysoké topánky, prezúvky a obuv všeobecne, odevy a klobučnícky tovar“:



— nasledujúca skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie, prihlásená 15. októbra 2004 a zapísaná 5. septembra 2008 pod číslom 4077251, pre výrobky zahrnuté do triedy 25:



— nasledujúca skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie, prihlásená 15. októbra 2004 a zapísaná 5. septembra 2008 pod číslom 4077236, pre výrobky zahrnuté do triedy 25:



— nasledujúc skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie, prihlásená 31. mája 2000 a zapísaná 24. júla 2001 pod číslom 1683986, pre výrobky zahrnuté do triedy 25:



6 Dôvodom uplatneným na podporu námietok bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

7 Námietkové oddelenie po tom, čo preskúmalo námietky s prihliadnutím na jedinú skoršiu ochrannú známku zapísanú pod číslom 4073334, rozhodnutím zo 7. marca 2013 vyhovelo námietkam pre všetky dotknuté výrobky.

8 Dňa 3. mája 2013 podal žalobca proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 60 nariadenia č. 207/2009.

9 Rozhodnutím z 27. februára 2014 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia a prihlášku prihlasovanej ochrannej známky zamietol. Odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia uviedol, že začal prieskumom skoršej ochrannej známky zapísanej pod číslom 4073334. V bodoch 17 až 19 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že relevantným územím bolo území Európskej únie a že cieľovým spotrebiteľom bola široká verejnosť, bežne informovaná, primerane pozorná a obozretná, ktorej úroveň pozornosti bolo treba považovať za priemernú. Odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia potvrdil zistenie námietkového

oddelenia, podľa ktorého boli dotknuté výrobky zhodné. V bodoch 30 a 31 napadnutého rozhodnutia dospel odvolací senát k záveru, že po vzhľadovej i fonetickej stránke boli kolidujúce označenia podobné. V bode 32 uvedeného rozhodnutia sa domnieval, že uvedené označenia vykazujú z pojmového hľadiska a vo vzťahu k anglofónnej verejnosti vysokú pojmovú podobnosť. V bode 33 uvedeného rozhodnutia odvolací senát dospel k záveru o existencii podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami. Pokiaľ ide o pravdepodobnosť zámeny, odvolací senát sa v bodoch 34 až 40 napadnutého rozhodnutia domnieval, že s prihliadnutím na nedokonalú predstavu, ktorú si spotrebiteľ uchováva v pamäti, existuje vzhľadom na zhodnosť dotknutých výrobkov a podobnosť uvedených označení pravdepodobnosť zámeny. Po tom, čo v bode 39 napadnutého rozhodnutia uviedol, že z dôvodu hospodárnosti konania nebude skúmať ostatné skoršie ochranné známky, na ktorých boli námietky založené, odvolací senát odvolanie zamietol.

10 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 13. mája 2014 podal žalobca túto žalobu.

11 Dňa 24. októbra 2014 podal EUIPO do kancelárie Všeobecného súdu svoje vyjadrenie k žalobe.

12 Dňa 31. októbra 2014 podal vedľajší účastník konania do kancelárie Všeobecného súdu svoje vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe.

13 Žalobca v žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal EUIPO a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

14 EUIPO a vedľajší účastník konania vo vyjadrení k žalobe navrhujú, aby Všeobecný súd:

— žalobu zamietol,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

15 Podaním podaným do kancelárie Všeobecného súdu 28. októbra 2016 žalobca upozornil Všeobecný súd na skutočnosť, že zrušovacie oddelenie EUIPO skoršie obrazové ochranné známky uvedené v bode 5 vyššie buď zrušilo (rozhodnutie č. 10958 C z 3. marca 2016, týkajúce sa ochrannej známky zapísanej pod číslom 1683986), alebo ich vyhlásilo za neplatné (rozhodnutia č. 12041 C, 12042 C a 12040 C zo 7. júla 2016, týkajúce sa ochranných známok zapísaných pod číslami 4073334, 4077236 a 4077251), pričom všetky tieto rozhodnutia sa stali konečnými.

16 Dňa 24. novembra 2016 Všeobecný súd na návrh sudcu spravodajcu účastníkom konania oznámil opatrenie na zabezpečenie priebehu konania, ktorým ich vyzval, aby sa vyjadrili k otázke, či sa vzhľadom na prijatie týchto rozhodnutí prejednávaná žaloba nestala bezpredmetnou.

17 Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 8. decembra 2016 žalobca v odpovedi v podstate spresnil, že sa žaloba nestala bezpredmetnou, keďže jej cieľom bolo dosiahnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky, s výnimkou toho, ak by Všeobecný súd chcel napadnuté rozhodnutie zrušiť z dôvodu, že skoršie ochranné známky boli vyhlásené za neplatné alebo boli zrušené.

18 Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 9. decembra 2016 vedľajší účastník konania uviedol, že podľa jeho názoru sa žaloba stala bezpredmetnou.

19 Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 8. decembra 2016 EUIPO rovnako potvrdil, že štyri rozhodnutia uvedené v bode 15 vyššie sú konečné. Okrem toho uviedol, že keďže sa skoršia ochranná známka zapísaná pod číslom 4073334, na ktorej bolo založené napadnuté rozhodnutie, stala neplatnou v dôsledku rozhodnutia č. 12041 C zo 7. júla 2016, prejednávaná žaloba sa podľa jeho názoru stala bezpredmetnou. EUIPO zastával názor, že na náhradu trov konania treba zaviazať žalobcu.

Právny stav

20 Treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry sa námietkové konanie stane bezpredmetným v prípade, že je skoršia ochranná známka, na ktorej je založené, vyhlásená za neplatnú [pozri rozsudok z 25. mája 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, neuverejnený, EU:T:2016:312, bod 24 a citovanú judikatúru].

21 V takej situácii sa žaloba o neplatnosť podaná na Všeobecný súd proti rozhodnutiu odvolacieho senátu stáva takisto bezpredmetnou [uznesenie z 27. septembra 2010, Hidalgo/ÚHVT – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, neuverejnené, EU:T:2010:407, bod 6, a rozsudok z 25. mája 2016, ocean beach club Ibiza, T-753/14, neuverejnený, EU:T:2016:312, bod 25].

22 V súlade s článkom 55 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa totiž na ochrannú známku Európskej únie vyhlásenú za neplatnú nazerá ako na ochrannú známku, ktorá nemá účinky stanovené v tomto nariadení od samotného začiatku. Z toho vyplýva, že skoršiu ochrannú známku treba posudzovať tak, že nemala žiadne účinky, a teda na nej nemohli byť založené námietky proti prihlasovanej ochrannej známke [pozri v tomto zmyslu rozsudok zo 4. marca 2015, Three-N-Products/ÚHVT – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, neuverejnený, EU:T:2015:134, bod 16].

23 V prejednávanej veci napadnuté rozhodnutie vychádza výlučne z prieskumu pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou zapísanou pod číslom 4073334, čo predstavovalo dôvod, na ktorého základe námietkové oddelenie námietkam vyhovelo. Je pritom nesporné, že zrušovacie oddelenie svojím rozhodnutím zo 7. júla 2016 vyhlásilo túto skoršiu ochrannú známku za neplatnú a že toto rozhodnutia sa stalo konečným.

24 Po vyhlásení neplatnosti skoršej ochrannej známky zapísanej pod číslom 4073334 teda jediná skoršia ochranná známka, vďaka ktorej boli námietky v napadnutom rozhodnutí vyhlásené za opodstatnené, zanikla a námietkové konanie sa vo vzťahu k tejto skoršej ochrannej známke stalo bezpredmetným. V súlade s článkom 131 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu sa teda prejednávaná žaloba stala bezpredmetnou a už nie je dôvodné rozhodnúť vo veci samej.

25 Hoci žalobca tvrdí, že rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci samej by mu v prejednávanej veci prinieslo prospech, treba uviesť, že podľa ustálenej judikatúry musí právny záujem na pokračovaní v konaní pretrvávať až do vydania súdneho rozhodnutia, lebo inak by nebolo dôvodné rozhodnúť vo veci samej, čo predpokladá, že žaloba musí byť vo výsledku spôsobilá priniesť prospech účastníkovi konania, ktorý ju podal (rozsudok zo 7. júna 2007, Wunenburger/Komisia, C-362/05 P, EU:C:2007:322, bod 42, a uznesenie z 11. októbra 2007, Wilfer/ÚHVT, C-301/05 P, neuverejnené, EU:C:2007:593, bod 19; pozri tiež rozsudok z 10. decembra 2010, Ryanair/Komisia, T-494/08 až T-500/08 a T-509/08, EU:T:2010:511, bod 43 a citovanú judikatúru).

26 V prejednávanej veci pritom treba konštatovať, že rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci samej žalobcovi nemôže priniesť prospech. Na základe článku 64 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 totiž rozhodnutia odvolacích senátov nadobúdajú účinnosť až v deň uplynutia lehoty uvedenej v článku 65 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 alebo, ak bola v uvedenej lehote podaná žaloba na súd Únie, odo dňa zamietnutia tejto žaloby. V prípade, keď rovnako ako v prejednávanom spore Všeobecný súd dospeje k záveru, že nie je dôvodné rozhodnúť vo veci samej, pritom nenastáva žiadna z týchto dvoch situácií

[uznesenie z 26. novembra 2012, MIP Metro/ÚHVT– Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, neuverejnené, EU:T:2012:623, bod 23; pozri v tomto zmysle tiež uznesenia z 3. júla 2003, Lichtwer Pharma/ÚHVT – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, bod 17, a z 11. septembra 2007, Lancôme/ÚHVT – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, neuverejnené, EU:T:2007:249, bod 22]. Prejednávaná žaloba sa stala bezpredmetnou, keďže napadnuté rozhodnutie sa automaticky posudzuje tak, že od samého začiatku nemalo účinky stanovené nariadením č. 207/2009, a teda proti nemu nemohol byť namierený žiadny procesný prostriedok, ako vyplýva z bodov 21 a 22 vyššie. Všeobecný súd teda nemôže rozhodovať o zákonnosti rozhodnutia, ktoré rovnako ako napadnuté rozhodnutie nevyvoláva žiadne právne účinky. Z rovnakých dôvodov nemôže *a fortiori* vyhlásiť jeho neplatnosť.

27 Okrem toho platí, že v prípade žaloby o neplatnosť má žaloba podaná na Všeobecný súd za cieľ preskúmať zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009 [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. mája 2009, Fiorucci/ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, bod 21 a citovanú judikatúru]. V tejto súvislosti Všeobecný súd vykonáva preskúmanie zákonnosti rozhodnutí oddelenia EUIPO a nemôže v žiadnom prípade nahradiť odôvodnenie príslušného oddelenia EUIPO, ktoré je autorom napadnutého aktu, svojím vlastným odôvodnením (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. mája 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, bod 65). Všeobecnému súdu tak neprináleží rozhodovať o pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a ostatnými skoršími ochrannými známkami, a to ochrannými známkami zapísanými pod číslami 1683986, 4077236 a 4077251, ktoré boli zrušené (1683986) alebo sa stali neplatnými (4077236 a 4077251). Toto preskúmanie prípadne prináleží EUIPO na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

28 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že už nie je dôvodné rozhodnúť vo veci samej.

O trovách

29 Podľa článku 137 rokovacieho poriadku platí, že ak sa nevydá rozhodnutie vo veci samej, rozhodne o trovách konania Všeobecný súd podľa voľného uváženia.

30 V prejednávanom prípade žalobca navrhol, aby bola vedľajším účastníkom konania a EUIPO uložená náhrada trov tohto konania.

31 EUIPO navrhol, aby bol na náhradu trov konania zaviazaný žalobca.

32 V tejto súvislosti treba konštatovať, že nevydanie rozhodnutia vo veci samej je v tejto veci dôsledkom zrušenia skoršej obrazovej ochrannej známky, na ktorej sú založené námietky.

33 V prejednávanej veci treba rozhodnúť tak, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené žalobcom. EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora)

rozhodol takto:

1. Konanie vo veci samej sa zastavuje.

2. Lenci Calzature SpA znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Andreasom Helbrechtom. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania.

V Luxemburgu 14. februára 2017

Tajomník
E. Coulon

Predseda
S. Gervasoni