Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 14. februarja 2017*

„Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Izbris prejšnje figurativne znamke, na kateri je temeljila izpodbijana odločba — Ustavitev postopka“

V zadevi T-333/14,

Andreas Helbrecht, stanujoč v Hildnu (Nemčija), ki ga zastopa C. König, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (**EUIPO**), ki ga zastopa M. Rajh, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem, je

Lenci Calzature SpA s sedežem v Turchetto-Montecarlu (Italija), ki jo zastopata F. Celluprica in F. Fischetti, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora za pritožbe EUIPO z dne 27. februarja 2014 (zadeva R 830/2013-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Lenci Calzature in A. Helbrechtom,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi S. Gervasoni, predsednik, L. Madise in R. da Silva Passos (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

sprejema naslednji

* Jezik postopka: angleščina.

Sklep

Dejansko stanje, postopek in predlogi strank

1 Tožeča stranka, Andreas Helbrecht, je 8. januarja 2009 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1)), pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložil zahtevo za registracijo znamke EU.

2 Znamka, za katero je bila vložena prijava za registracijo, je besedni znak SportEyes. Proizvodi, za katere je bila vložena prijava za registracijo, spadajo v razred 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Obutev iz usnja, imitacije usnja, gume ali umetne snovi, čevlji in škornji za dež; pokrivala iz tekstilnih materialov, pokrivala iz usnja in imitacij usnja, pokrivala iz gume ali umetnih snovi, zlasti čepice s ščitkom; oblačila iz tekstilnih materialov, usnja in imitacij usnja, gume ali umetne snovi; rokavice“.

3 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 11/2009 z dne 30. marca 2009.

4 Družba Lenci Calzature SpA, intervenientka, je 29. junija 2009 v skladu s členom 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 2 zgoraj.

5 Ugovor je bil vložen na podlagi naslednjih prejšnjih pravic:

— spodaj prikazana prejšnja figurativna znamka Evropske unije, prijavljena 15. oktobra 2004 in registrirana 6. septembra 2008 pod št. 4073334, za proizvode iz razreda 25, to so „čevlji, škornji, copati in obutev na splošno, oblačila in pokrivala“:



— spodaj prikazana prejšnja figurativna znamka Evropske unije, prijavljena 15. oktobra 2004 in registrirana 5. septembra 2008 pod št. 4077251, za proizvode iz razreda 25:



— spodaj prikazana prejšnja figurativna znamke Evropske unije, prijavljena 15. oktobra 2004 in registrirana 5. septembra 2008 pod št. 4077236, za proizvode iz razreda 25:



— spodaj prikazana prejšnja figurativna znamka Evropske unije, prijavljena 31. maja 2000 in registrirana 24. julija 2001 pod št. 1683986, za proizvode iz razreda 25:



6 Razlog, naveden v podporo ugovoru, je bil razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

7 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 7. marca 2013, potem ko je preučil ugovor zgolj v zvezi s prejšnjo znamko, registrirano pod št. 4073334, ugodil ugovoru za vse zadevne izdelke.

8 Tožeča stranka je 3. maja 2013 na podlagi členov od 58 do 60 Uredbe št. 207/2009 zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo pri EUIPO.

9 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 27. februarja 2014 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo oddelka za ugovore in zavrnil prijavo za registracijo prijavljene znamke. Odbor za pritožbe je v točki 16 izpodbijane odločbe navedel, da bo najprej preizkusil prejšnjo znamko, registrirano pod št. 4073334. V točkah od 17 do 19 izpodbijane odločbe je menil, da je upoštevno ozemlje ozemlje Evropske unije, zadevni potrošniki pa so del širše javnosti, ki je normalno obveščena ter razumno pozorna in preudarna, pri čemer je treba raven njihove pozornosti opredeliti kot srednjo. V točki 20 izpodbijane odločbe je potrdil ugotovitev oddelka za ugovore, da so zadevni izdelki enaki. V točkah 30 in 31 izpodbijane odločbe je menil, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno in fonetično podobna. V točki 32 navedene odločbe je menil, da je mogoče na pomenski ravni v odnosu do angleško govoreče javnosti ugotoviti veliko pomensko podobnost med navedenima znakoma. Zato je odbor za pritožbe v točki 33 navedene odločbe sklenil, da sta si nasprotujoča si znaka podobna. Kar zadeva verjetnost zmede, je v točkah od 34 do 40 izpodbijane odločbe menil, da glede na nepopolno podobo znamk, ki jih potrošnik ohrani v spominu, obstaja verjetnost zmede, saj so zadevni izdelki enaki, navedena znaka pa podobna. Potem ko je odbor za pritožbe v točki 39 izpodbijane odločbe navedel, da zaradi ekonomičnosti postopka ne bo preučil preostalih prejšnjih znamk, na katerih je temeljil ugovor, je pritožbo zavrnil.

10 Tožeča stranka je 13. maja 2014 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila to tožbo.

11 EUIPO je 24. oktobra 2014 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil odgovor na tožbo.

12 Intervenientka je 31. oktobra 2014 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila odgovor na tožbo.

13 Tožeča stranka v tožbi Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razglasi za nično;

— EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.

14 EUIPO in intervenientka v odgovoru na tožbo Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

15 Tožeča stranka je z aktom, vloženim v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. oktobra 2016, to sodišče obvestila, da je oddelek za izbris pri EUIPO prejšnje figurativne znamke, navedene v točki 5 zgoraj, ali razveljavil (odločba št. 10958 C z dne 3. marca 2016 v zvezi z znamko, registrirano pod št. 1683986) ali razglasil za nične (odločbe št. 12041 C, 12042 C in 12040 C z dne 7. julija 2016 v zvezi z znamkami, registriranimi pod št. 4073334, 4077236 in 4077251), vse te odločbe pa so postale dokončne.

16 Splošno sodišče je 24. novembra 2016 na predlog sodnika poročevalca stranke obvestilo o ukrepu procesnega vodstva, v okviru katerega jih je pozvalo, naj se izrečejo o tem, ali je glede na sprejetje teh odločb obravnavana tožba ohranila predmet.

17 Tožeča stranka je z aktom, vloženim v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 8. decembra 2016, v bistvu pojasnila, da je po njenem mnenju tožba ohranila predmet, saj želi registrirati prijavljeno znamko, razen če namerava Splošno sodišče izpodbijano odločbo razglasiti za nično, z obrazložitvijo, da so bile prejšnje znamke razglašene za nične ali so bile razveljavljene.

18 Intervenientka je z aktom, vloženim v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 9. decembra 2016, navedla, da je tožba po njenem mnenju postala brezpredmetna.

19 Prav tako je EUIPO z aktom, vloženim v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 8. decembra 2016, potrdil dokončnost vseh štirih odločb, navedenih v točki 15 zgoraj. Poleg tega je še navedel, da je po njegovem mnenju ta tožba postala brezpredmetna, saj je prejšnja znamka, registrirana pod št. 4073334, na kateri je temeljila izpodbijana odločba, postala nična na podlagi odločbe št. 12041 C z dne 7. julija 2016. Nazadnje je EUIPO še menil, da je treba tožeči stranki naložiti plačilo stroškov.

Pravo

20 Treba je opozoriti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je postopek z ugovorom brezpredmeten, če je prejšnja znamka, na kateri ta postopek temelji, razglašena za nično (glej sodbo z dne 25. maja 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, neobjavljena, EU:T:2016:312, točka 24 in navedena sodna praksa).

21 Torej v takem primeru ničnostna tožba, vložena pri Splošnem sodišču zoper odločbo odbora za pritožbe, prav tako postane brezpredmetna (sklep z dne 27. septembra 2010, Hidalgo/UUNT – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, neobjavljen, EU:T:2010:407, točka 6, in sodba z dne 25. maja 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, neobjavljena, EU:T:2016:312, točka 25).

22 Člen 55(2) Uredbe št. 207/2009 namreč določa, da se šteje, da blagovna znamka Evropske unije, ki je bila razglašena za nično, že od samega začetka ni imela učinkov, določenih s to uredbo. Iz tega izhaja, da se šteje, da prejšnja znamka ni učinkovala, zato na njej ni mogel temeljiti ugovor zoper prijavljeno znamko (glej v tem smislu sodbo z dne 4. marca 2015, Three-N-Products/UUNT – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, neobjavljena, EU:T:2015:134, točka 16).

23 V obravnavani zadevi izpodbijana odločba temelji izključno na preizkusu verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, registrirano pod št. 4073334, ki je bila razlog za to, da je oddelek za ugovore ugodil ugovoru. Vendar ni sporno, da je oddelek za izbris z odločbo z dne 7. julija 2016 to prejšnjo znamko razglasil za nično in da je ta odločba postala dokončna.

24 Torej je po izbrisu prejšnje znamke, registrirane pod št. 4073334, edina prejšnja znamka, za katero je bilo v izpodbijani odločbi navedeno, da na njej temelji ugovor, izginila, postopek z ugovorom pa je v zvezi s to prejšnjo znamko postal brezpredmeten. Torej je v skladu s členom 131 Poslovnika Splošnega sodišča ta tožba postala brezpredmetna in je treba postopek ustaviti.

25 Če tožeča stranka trdi, da bi imela lahko zaradi vsebinske odločitve Splošnega sodišča v tem postopku korist, je treba pripomniti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora pravni interes obstajati do razglasitve sodne odločbe, sicer se postopek ustavi, kar predpostavlja, da ima lahko stranka, ki je vložila tožbo, zaradi izida tožbe korist (sodba z dne 7. junija 2007, Wunenburger/Komisija, C-362/05 P, EU:C:2007:322, točka 42, in sklep z dne 11. oktobra 2007, Wilfer/UUNT, C-301/05 P, neobjavljen, EU:C:2007:593, točka 19; glej tudi sodbo z dne 10. decembra 2010, Ryanair/Komisija, od T-494/08 do T-500/08 in T-509/08, EU:T:2010:511, točka 43 in navedena sodna praksa).

26 Treba je ugotoviti, da v obravnavani zadevi tožeča stranka zaradi vsebinske odločitve Splošnega sodišča ne more imeti koristi. Člen 64(3) Uredbe št. 207/2009 namreč določa, da odločbe odborov za pritožbe začnejo učinkovati šele od dneva, ko poteče rok iz člena 65(5) Uredbe št. 207/2009, ali – če je bila vložena tožba pred sodiščem Unije – od dneva zavrnitve te tožbe. Vendar v primeru, kot je tisti iz obravnavanega spora, v katerem Splošno sodišče ugotovi ustavitev postopka, ni izpolnjena nobena od teh dveh predpostavk (sklep z dne 26. novembra 2012, MIP Metro/UUNT – Real Seguros (real,-QUALITY), T-548/11, neobjavljen, EU:T:2012:623, točka 23; v tem smislu glej tudi sklepa z dne 3. julija 2003, Lichtwer Pharma/UUNT – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, točka 17, in

z dne 11. septembra 2007, Lancôme/UUNT – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, neobjavljen, EU:T:2007:249, točka 22). Ta tožba je postala brezpredmetna, saj se za izpodbijano odločbo po zakonu šteje, da že od samega začetka ni imela učinkov, določenih z Uredbo št. 207/2009, zato z njo ni bilo mogoče ugoditi nobenemu ugovoru, kot to izhaja iz točk 21 in 22 zgoraj. Splošno sodišče torej ne more odločati o zakonitosti odločbe, kakršna je izpodbijana odločba, ki nima nobenega pravnega učinka. Iz istih razlogov jo lahko še toliko manj razglasi za ničnо.

27 Poleg tega je namen tožbe pred Splošnim sodiščem – ko je pri njem vložen predlog za razglasitev ničnosti – nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe pri EUIPO v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbo z dne 14. maja 2009, Fiorucci/UUNT – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, točka 21 in navedena sodna praksa). V zvezi s tem je Splošno sodišče opravilo nadzor zakonitosti odločb organov EUIPO in s svojo obrazložitvijo nikakor ne more nadomestiti obrazložitve pristojnega organa EUIPO, ki je avtor izpodbijanega akta (v tem smislu glej sodbo z dne 14. maja 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, točka 65). Torej ni pristojno za odločanje o verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in preostalimi prejšnjimi znamkami, in sicer znamkami, registriranimi pod št. 1683986, 4077236 in 4077251, ki so bile razveljavljene (1683986) ali razglašene za nične (4077236 in 4077251). Tak preizkus mora, če je to primerno, opraviti EUIPO na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

28 Iz vsega navedenega izhaja, da se ta tožbeni postopek ustavi.

Stroški

29 V skladu s členom 137 Poslovnika Splošno sodišče v primeru ustavitve postopka o stroških odloči po svoji presoji.

30 V zadevnem primeru je tožeča stranka predlagala naložitev stroškov intervenientki in EUIPO.

31 Po drugi strani je EUIPO predlagal naložitev stroškov tožeči stranki.

32 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je bil postopek v tej zadevi ustavljen zaradi izbrisa prejšnje figurativne znamke, na kateri je temeljil ugovor.

33 Zato je treba odločiti, da intervenientka nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka. EUIPO nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

sklenilo:

1. **Postopek s tožbo se ustavi.**

2. **Družba Lenci Calzature SpA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Andreas Helbrecht. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi svoje stroške.**

V Luxembourgu, 14. februarja 2017

Sodni tajnik
E. Coulon

Predsednik
S. Gervasoni