Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS BESLUT (nionde avdelningen)

den 14 februari 2017*

”EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ogiltigförklaring av det äldre figurmärke som låg till grund för det överklagade beslutet — Anledning saknas att döma i saken”

I mål T-333/14,

Andreas Helbrecht, Hilden (Tyskland), företrädd av advokaten C. König,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (**EUIPO**), företrädd av M. Rajh, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Lenci Calzature SpA, Turchetto-Montecarlo (Italien), företrätt av advokaterna F. Celluprica och F. Fischetti,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s femte överklagandenämnd den 27 februari 2014 (ärende R 830/2013–5) om ett invändningsförfarande mellan Lenci Calzature och Andreas Helbrecht,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen),

sammansatt av ordföranden S. Gervasoni samt domarna L. Madise och R. da Silva Passos (referent),

justitiesekreterare: E. Coulon,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Beslut

Bakgrund till tvisten, förfarandet och parternas yrkanden

1 Klaganden Andreas Helbrecht ingav den 8 januari 2009 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken) (EUT L 78, 2009, s. 1).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet SportEyes. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Skoprodukter av läder, läderimitationer, gummi eller plast, regnskor och [regn]stövlar; huvudbonader av textilier, huvudbonader av läder och läderimitation, huvudbonader av gummi eller plast, speciellt skärmmössor; kläder av textila material, läder och läderimitation, gummi eller plast; handskar”.

3 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 11/2009 av den 30 mars 2009.

4 Den 29 juni 2009 framställde intervenienten Lenci Calzature SpA, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som angetts ovan i punkt 2.

5 Invändningen grundade sig på följande äldre rättigheter:

— Följande äldre EU-figurmärke, vars ansökan ingavs den 15 oktober 2004 och som registrerades den 6 september 2008 under nummer 4073334, för varor som ingår i klass 25, nämligen ”skor, stövlar, tofflor och fotbeklädnader i allmänhet, kläder och huvudbonader”:



— Följande äldre EU-figurmärke, vars ansökan ingavs den 15 oktober 2004 och som registrerades den 5 september 2008 under nummer 4077251, för varor som ingår i klass 25:



— Följande äldre EU-figurmärke, vars ansökan ingavs den 15 oktober 2004 och som registrerades den 5 september 2008 under nummer 4077236, för varor som ingår i klass 25:



— Följande äldre EU-figurmärke, vars ansökan ingavs den 31 maj 2000 och som registrerades den 24 juli 2001 under nummer 1683986, för varor som ingår i klass 25:



6 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

7 Efter att ha prövat invändningen mot bakgrund av enbart det äldre varumärke som var registrerat under nummer 4073334, biföll invändningsenheten, genom beslut av den 7 mars 2013, invändningen avseende samtliga aktuella varor.

8 Den 3 maj 2013 överklagade klaganden invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–60 i förordning nr 207/2009.

9 Genom beslut av den 27 februari 2014 (nedan kallat det överklagade beslutet), fastställde EUIPO:s femte överklagandenämnd invändningsenhetens beslut och avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket. Överklagandenämnden angav, i punkt 16 i det överklagade beslutet, att den började med att undersöka det äldre varumärke som var registrerat under nummer 4073334. I punkterna 17–19 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att det relevanta området var Europeiska unionen och att omsättningskretsen var den normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna breda allmänheten, vars uppmärksamhetsnivå skulle anses vara genomsnittlig. Överklagandenämnden bekräftade, i punkt 20 i det överklagade beslutet, invändningsenhetens konstaterande att de aktuella varorna var identiska. I punkterna 30 och 31 i det överklagande beslutet fann överklagandenämnden att de motstående kännetecknen liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. I punkt 32 i nämnda beslut bedömde överklagandenämnden att dessa kännetecken, i begreppsmässigt hänseende och med avseende på den engelskspråkiga allmänheten, hade stor begreppsmässig likhet. I punkt 33 i beslutet drog överklagandenämnden således slutsatsen att det förelåg en likhet mellan de motstående kännetecknen. Vad beträffar risken för förväxling, bedömde överklagandenämnden, i punkterna 34–40 i det överklagade beslutet, att det med tanke på konsumentens oklara minnesbild av varumärkena fanns en risk för förväxling, med hänsyn till att de aktuella varorna är identiska och till kännetecknenslikheten. Efter att i punkt 39 i det överklagade beslutet ha angett att den, av processekonomiska skäl, inte skulle undersöka de andra äldre varumärkena som invändningen grundades på, avslog överklagandenämnden överklagandet.

10 Klaganden överklagade nämnda beslut till tribunalen, genom överklagande som inkom till tribunalens kansli den 13 maj 2014.

11 EUIPO inkom med sin svarsskrivelse till tribunalens kansli den 24 oktober 2014.

12 Intervenienten inkom med sin svarsskrivelse till tribunalens kansli den 31 oktober 2014.

13 Klaganden har i sitt överklagande yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

— förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

14 EUIPO och intervenienten har i sina svarsskrivelser yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Genom handling som inkom till tribunalens kansli den 28 oktober 2016 upplyste klaganden tribunalen om att annulleringsenheten vid EUIPO hade förklarat de äldre figurmärken som omnämnts i punkt 5 ovan antingen upphävda (beslut nr 10958 C av den 3 mars 2016 avseende det varumärke som var registrerat under nummer 1683986) eller ogiltiga (beslut nr 12041 C, nr 12042 C och nr 12040 C av den 7 juli 2016 avseende de varumärken som var registrerade under numren 4073334, 4077236 och 4077251), och att samtliga dessa beslut hade vunnit laga kraft.

16 På förslag av referenten kommunicerade tribunalen, den 24 november 2016, en åtgärd för processledning med parterna, genom vilken tribunalen anmodade dem att ta ställning till frågan huruvida föremålet för förevarande överklagande kvarstod, med hänsyn till antagandet av dessa beslut.

17 Som svar uppgav klaganden, genom handling som inkom till tribunalens kansli den 8 december 2016, att han ansåg att föremålet för överklagandet kvarstod, eftersom överklagandet syftade till att få det sökta varumärket registrerat, såvida inte tribunalen hade för avsikt att ogiltigförklara det överklagade beslutet på grund av att de äldre varumärkena hade förklarats vara ogiltiga eller upphävda.

18 Genom handling som inkom till tribunalens kansli den 9 december 2016, angav intervenienten att den ansåg att överklagandet inte längre hade något föremål.

19 EUIPO bekräftade även, genom handling som inkom till tribunalens kansli den 8 december 2016, att de fyra beslut som nämnts ovan i punkt 15 hade vunnit laga kraft. EUIPO uppgav vidare att den ansåg att förevarande överklagande inte längre hade något föremål, eftersom det äldre varumärke som var registrerat under nummer 4073334, och som låg till grund för det överklagade beslutet, hade blivit ogiltigt till följd av beslut nr 12041 C av den 7 juli 2016. Slutligen ansåg EUIPO att klaganden skulle förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

20 Enligt fast rättspraxis förlorar ett invändningsförfarande sitt föremål, för det fall det äldre varumärke som invändningsförfarandet grundas på ogiltigförklaras (se dom av den 25 maj 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO – Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, ej publicerad, EU:T:2016:312, punkt 24 och där angiven rättspraxis).

21 I ett sådant fall förlorar följaktligen även det överklagande med yrkande om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut som ingetts till tribunalen sitt föremål (beslut av den 27 september 2010, Hidalgo/harmoniseringskontoret – Bodegas Hidalgo – La Gitana (HIDALGO), T-365/08, ej publicerat, EU:T:2010:407, punkt 6, och dom av den 25 maj 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, ej publicerad, EU:T:2016:312, punkt 25).

22 Enligt artikel 55.2 i förordning nr 207/2009 gäller nämligen att om EU-varumärket förklaras upphävt ska de rättsverkningar som enligt denna förordning är knutna till varumärket aldrig anses ha existerat. Härav följer att det äldre varumärket ska anses inte ha haft några rättsverkningar och följaktligen inte ha kunnat ligga till grund för en invändning mot det sökta varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 mars 2015, Three-N-Products/harmoniseringskontoret – Munindra (PRANAYUR), T-543/13, ej publicerad, EU:T:2015:134, punkt 16).

23 I förevarande fall grundar sig det överklagade beslutet enbart på bedömningen av risken för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärke som var registrerat under nummer 4073334, vilken var anledningen till att invändningsenheten biföll invändningen. Det är dock ostridigt att annulleringsenheten genom sitt beslut av den 7 juli 2016 ogiltigförklarade det äldre varumärket och att detta beslut har vunnit laga kraft.

24 Efter ogiltigförklaringen av det äldre varumärke som var registrerat under nummer 4073334, försvann därför det enda äldre varumärke på grundval av vilket invändningen fastslogs vara befogad i det överklagade beslutet och invändningsförfarandet har inte längre något föremål vad beträffar detta äldre varumärke. I enlighet med artikel 131 i tribunalens rättegångsregler har följaktligen ändamålet med överklagandet förfallit och det finns inte anledning att döma i saken.

25 Även om klaganden har hävdat att ett avgörande i sak av tribunalen i förevarande förfarande skulle ge honom en fördel, ska det påpekas att det följer av fast rättspraxis att det berättigade intresset av att få saken prövad ska bestå fram till domstolsavgörandet, vid äventyr av att det annars saknas anledning att döma i saken. Detta förutsätter att utgången av talan kan medföra en fördel för den som väckt den (dom av den 7 juni 2007, Wunenburger/kommissionen, C-362/05 P, EU:C:2007:322, punkt 42, och beslut av den 11 oktober 2007, Wilfer/harmoniseringskontoret, C-301/05 P, ej publicerat, EU:C:2007:593, punkt 19; se, även, dom av den 10 december 2010, Ryanair/kommissionen, T-494/08–T-500/08 och T-509/08, EU:T:2010:511, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

26 I förevarande fall ska det dock konstateras att ett avgörande i sak av tribunalen inte kan ge klaganden någon fördel. Enligt artikel 64.3 i förordning nr 207/2009 ska beslut av överklagandenämnden inte vinna laga kraft förrän efter utgången av den tidsfrist som avses i artikel 65.5 i förordning nr 207/2009 eller, om talan har väckts inför unionsdomstolen, från dagen då sådan talan ogillats. Ingen av dessa två situationer är dock för handen när tribunalen, såsom i förevarande mål, konstaterar att det saknas anledning att döma i saken (beslut av den 26 november 2012, MIP Metro/harmoniseringskontoret – Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, ej publicerat, EU:T:2012:623, punkt 23; se även, för ett liknande resonemang, beslut av den 3 juli 2003, Lichtwer Pharma/harmoniseringskontoret – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, punkt 17, och beslut av den 11 september 2007, Lancôme/harmoniseringskontoret – Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, ej publicerat, EU:T:2007:249, punkt 22). Förevarande överklagande har inte längre något föremål, eftersom det överklagade beslutet automatiskt ska anses aldrig ha haft de rättsverkningar som anges i förordning nr 207/2009, och någon invändning kunde därför inte bifallas genom nämnda beslut, såsom framgår av punkterna 21 och 22 ovan. Tribunalen kan därför inte ta ställning till lagenligheten av ett beslut som, såsom det överklagade beslutet, helt saknar rättsverkningar. Av samma skäl kan tribunalen än mindre ogiltigförklara nämnda beslut.

27 När tribunalen ska pröva ett yrkande om ogiltigförklaring, syftar överklagandet vid tribunalen till att pröva lagenligheten av de beslut som överklagandenämnderna vid EUIPO har meddelat, i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 maj 2009, Fiorucci/harmoniseringskontoret – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punkt 21 och där angiven rättspraxis). Tribunalen ska i det avseendet pröva lagenligheten av de beslut som fattats vid EUIPO:s instanser, och den kan inte i något fall ersätta den motivering som den behöriga instansen vid EUIPO, som har antagit den överklagade rättsakten, lämnat med sin egen motivering (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 maj 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, punkt 65). Det ankommer således inte på tribunalen att ta ställning till huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och de andra äldre varumärkena, det vill säga de varumärken som var registrerade under nummer 1683986, nummer 4077236 och nummer 4077251 och som har upphävts (1683986) eller förklarats ogiltiga (4077236 och 4077251). Det ankommer i förekommande fall på EUIPO att göra en sådan prövning enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

28 Av det ovan anförda följer att det inte längre finns anledning att döma i saken.

Rättegångskostnader

29 Enligt artikel 137 i rättegångsreglerna ska tribunalen i mål där det saknas anledning att döma i saken besluta om rättegångskostnaderna enligt vad den finner skäligt.

30 I förevarande mål har klaganden yrkat att intervenienten och EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

31 EUIPO har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

32 Tribunalen konstaterar att anledning saknas att döma i saken i förevarande mål på grund av att det äldre figurmärke som låg till grund för invändningen har ogiltigförklarats.

33 Intervenienten ska följaktligen bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader. EUIPO ska bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

följande:

1) Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2) Lenci Calzature SpA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Andreas Helbrechts rättegångskostnader. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättgångskostnader.

Luxemburg den 14 februari 2017.

E. Coulon
Justitiesekreterare

S. Gervasoni
Ordförande