



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (šestého senátu)

21. ledna 2016*

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 — Slovní ochranná známka Carrera — Námitky majitele národní slovní ochranné známky CARRERA a slovní ochranné známky Společenství CARRERA — Nebezpečí záměny — Dobré jméno, které získala starší ochranná známka“

Ve věci C-50/15 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 5. února 2015,

Kurt Hesse, s bydlištěm v Norimberku (Německo), zastoupený M. Krogmannem, Rechtsanwalt,

účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený A. Schifkem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

Hubert Ampferl, jako pověřený likvidátor společnosti Lutter & Partner GmbH, dříve Lutter & Partner GmbH,

žalobce v prvním stupni,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, se sídlem ve Stuttgartu (Německo), zastoupená E. Stolzem, Rechtsanwalt,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (šestý senát),

ve složení A. Arabadžev, předseda senátu, J.-C. Bonichot a S. Rodin (zpravodaj), soudci,

generální advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

* Jednací jazyk: němčina.

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Kurt Hesse se svým kasačním opravným prostředkem domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 27. listopadu 2014, Hesse a Lutter & Partner v. OHIM – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, dále jen „napadený rozsudek“), ve kterém Tribunál zamítl jeho žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 11. ledna 2011 (věc R 306/2010-4) týkajícího se námitkového řízení mezi společnostmi Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (dále jen „společnost Porsche“) a K. Hessem ohledně přihlášky slovního označení „Carrera“ jako ochranné známky Společenství (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na den podání dotčené přihlášky k zápisu se však projednávaný spor řídí i nadále nařízením č. 40/94.
- 3 Článek 8 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanovil:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[...]

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

Skutečnosti předcházející sporu

- 4 Dne 16. února 2007 K. Hesse podal u OHIM přihlášku slovního označení „Carrera“ jako ochranné známky Společenství.

- 5 Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, náležejí zejména do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a odpovídají následujícímu popisu:

„Přístroje na záznam, přenos a reprodukci zvuku či obrazu; televizní přístroje; magnetické záznamové nosiče; informatické přístroje a počítače pro záznam, zpracování a reprodukování zvuku a obrazu; elektrické přístroje a nástroje pro zpracování a přenos dat a zpráv; digitální záznamové nosiče; nosiče pro ukládání digitálních dat; optické datové a záznamové nosiče; mobilní televizory, zvláště televizory na baterie; přehrávače DVD; vypalovací zařízení polyvalentních digitálních disků; videorekordéry; záznamová zařízení pro pevné disky; televizní přijímače; satelitní přijímače; analogové a digitální vysílače a přijímače; USB klíče; Scart Sticks; slot-in karty; DVD disky; CD-ROM disky; instalace antén; satelitní antény; pozemní antény; high fidelity zařízení; domácí kino; přenosné přístroje pro reprodukci audio a video záznamů; skříňky na reproduktory; diktafony; mobilní navigační přístroje, zvláště mobilní navigační přístroje pomocí satelitu; kombinace všech výše uvedených výrobků; všechny výše uvedené výrobky nejsou určeny k zabudování do motorových vozidel jakožto sériové vybavení či jako speciální vybavení.“

- 6 Přihláška k zápisu jakožto ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 36/2007 ze dne 23. července 2007.
- 7 Dne 26. července 2007 podala společnost Porsche na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námítky proti zápisu ochranné známky Carrera pro výrobky uvedené v bodě 5 tohoto rozsudku.
- 8 Staršími ochrannými známkami uplatněnými společnostmi Porsche na podporu námitek byly následující ochranné známky:
- slovní ochranná známka Společenství CARRERA, zapsaná u OHIM dne 22. ledna 2001 pod číslem 283879 pro označení výrobků náležejících do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody, odpovídajících následujícímu popisu: „Motorová vozidla a jejich součástky, pozemní vozidla a plavidla, jakož i jejich součástky, s výjimkou jízdních kol a jejich součástek“;
 - německá slovní ochranná známka CARRERA, zapsaná dne 7. července 1976 pod číslem 946370, jejíž platnost byla prodloužena do roku 2012, pro označení výrobků náležejících do třídy 12 ve smyslu Niceské dohody, odpovídajících následujícímu popisu: „Motorová vozidla, a sice sportovní vozidla“.
- 9 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 10 Rozhodnutím ze dne 25. února 2010 námitkové oddělení námítky zamítlo, když mělo za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny a majitel ochranné známky, jejíž zápis byl požadován, nemůže neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo z dobrého jména starších ochranných známek nebo jim způsobit újmu.
- 11 Dne 4. března 2010 společnost Porsche podala k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
- 12 Sporným rozhodnutím čtvrtý odvolací senát OHIM (dále jen „odvolací senát“) uvedenému odvolání vyhověl, přičemž rozhodnutí námitkového oddělení zrušil na základě zejména existence nebezpečí záměny mezi dotčenými výrobky, pokud jde o „mobilní navigační přístroje, zvláště mobilní navigační přístroje pomocí satelitu“.
- 13 Po přijetí sporného rozhodnutí byla ochranná známka, jejíž zápis byl požadován, částečně převedena na společnost Lutter & Partner GmbH.

- 14 V návaznosti na tento převod byly do databáze OHIM zapsány dvě přihlášky slovní ochranné známky Carrera, a sice jednak přihláška s číslem 5723432 týkající se některých výrobků uvedených v bodě 5 výše, mezi něž patří „mobilní navigační přístroje, zvláště mobilní navigační přístroje pomocí satelitu“, a jednak přihláška s číslem 10881332 týkající se jiných výrobků uvedených v bodě 5 výše.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 15 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 22. března 2011 podal K. Hesse u Tribunálu žalobu na neplatnost sporného rozhodnutí, když uplatnil dva žalobní důvody vycházející zaprvé z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a zadruhé z porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení.
- 16 Usnesením Tribunálu ze dne 21. listopadu 2014 bylo povoleno, aby společnost Lutter & Partner GmbH částečně nahradila K. Hesseho jakožto žalobce v tomto řízení, a sice v rozsahu, v němž se toto řízení týká přihlášky slovní ochranné známky Carrera č. 10881332.
- 17 Tribunál v napadeném rozsudku poté, co podpůrné body návrhových žádání prohlásil za nepřijatelné, žalobu v plném rozsahu zamítl jako neopodstatněnou.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 18 Kurt Hesse navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadený rozsudek;
 - zrušil sporné rozhodnutí a zamítl námitky podané proti přihlášce k zápisu Společenství č. 5723432, jež byla podána dne 16. února 2007;
 - podpůrně vrátil věc Tribunálu a
 - uložil žalovanému v prvním stupni náhradu nákladů řízení.
- 19 Společnost Porsche a OHIM navrhují, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a K. Hessemu uložil náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku

- 20 Kurt Hesse v prvním důvodu kasačního opravného prostředku v podstatě uvádí, že se Tribunál v bodech 42 až 46 napadeného rozsudku dopustil nesprávného posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky. V tomto ohledu uvádí, že podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je třeba zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky, a to v projednávaném případě včetně původu, uvádění na trh, distribučních kanálů a příslušných prodejních míst těchto výrobků, což jsou faktory, na základě nichž se mobilní navigační přístroje odlišují od motorových vozidel. Pokud by Tribunál tyto podstatné skutečnosti zohlednil úplným způsobem, nemohl by konstatovat funkční komplementaritu, a tedy podobnost mezi těmito výrobky.
- 21 V tomto ohledu je třeba úvodem připomenout, jak Tribunál právem uvedl v bodě 36 napadeného rozsudku, že při posouzení podobnosti mezi výrobky nebo službami je třeba zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami. Tyto faktory

zahrnují zejména jejich povahu, účel, užívání a konkurenční nebo komplementární charakter (viz zejména rozsudky *Sunrider v. OHIM*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, bod 85 a *Les Éditions Albert René v. OHIM*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, bod 65).

- 22 V rozsahu, v němž K. Hesse v prvním důvodu kasačního opravného prostředku Tribunálu vytýká, že nezohlednil všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotčenými výrobky, zejména původ, uvádění na trh, distribuční kanály a prodejní místa těchto výrobků, je třeba zaprvé uvést, že v části napadeného rozsudku, které se týká uvedený důvod kasačního opravného prostředku, Tribunál potvrdil posouzení odvolacího senátu, podle něhož jsou dotčené výrobky podobné z důvodu komplementarity, když měl zejména v bodě 43 tohoto rozsudku za to, že argumenty uvedené K. Hessem specificky v tomto kontextu nemohou toto konstatování vyvrátit.
- 23 Zadruhé, třebaže komplementární charakter dotčených výrobků představuje pouze jeden z několika dalších faktorů, jako je povaha, užívání nebo distribuční kanály těchto výrobků, s ohledem na něž lze posoudit podobnost výrobků, nic to nemění na tom, že jde o autonomní kritérium, které může samo o sobě založit existenci takové podobnosti.
- 24 Zatřetí z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že Tribunál nemusí – s výhradou povinnosti dodržovat obecné zásady a procesní pravidla v oblasti důkazního břemene a provádění důkazů a nezakreslit důkazy – výslovně odůvodnit svá posouzení, pokud jde o hodnotu každého důkazu, který je mu předložen, zejména má-li za to, že tyto důkazy jsou bezvýznamné či postrádají relevanci pro vyřešení sporu (rozsudek *Dorsch Consult v. Rada a Komise*, C-237/98 P, EU:C:2000:321, bod 51).
- 25 Za těchto okolností se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, když v bodech 42 až 46 napadeného rozsudku potvrdil posouzení odvolacího senátu, podle něhož jsou dotčené výrobky podobné z důvodu komplementarity, ač za tímto účelem neprovedl analýzu původu, uvádění na trh, distribučních kanálů či prodejních míst těchto výrobků.
- 26 V rozsahu, v němž K. Hesse kromě toho v rámci tohoto důvodu kasačního opravného prostředku uvádí, že správné poměrné vážení faktorů relevantních v tomto ohledu mělo vést Tribunál k závěru, že dotčené výrobky podobné nejsou, K. Hesse ve skutečnosti pouze zpochybňuje posouzení skutkové povahy (obdobně viz usnesení *DMK v. OHIM*, C-346/12 P, EU:C:2013:397, body 44 a 45, jakož i *Greinwald v. Wessang*, C-608/12 P, EU:C:2014:394, bod 35).
- 27 S ohledem na předcházející úvahy je třeba první důvod kasačního opravného prostředku zčásti odmítnout jako nepřijatelný a zčásti zamítnout jako neopodstatněný.

Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku

- 28 Kurt Hesse v druhém důvodu kasačního opravného prostředku v podstatě uvádí, že se Tribunál zejména v bodech 59 a 60 napadeného rozsudku dopustil nesprávného právního posouzení, když potvrdil, že starší ochranné známky získaly dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Tribunál konkrétně zjevně zkreslil skutkový stav a důkazy, které mu byly předloženy, když nezohlednil některé podstatné výsledky průzkumu veřejného mínění, který provedla společnost GfK, z nichž vyplývá, že veřejnost si ochrannou známku CARRERA v konečném výsledku spojí nikoli s automobily, ale v prvé řadě s hračkami, zvláště s elektrickými závodními okruhy určenými pro děti. Tribunál měl přitom na základě těchto výsledků konstatovat, že ochranná známka CARRERA nemá dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 29 V rozsahu, v němž K. Hesse chce na základě tohoto důvodu kasačního opravného prostředku prokázat, že Tribunál neprávem potvrdil, že starší ochranné známky získaly dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, je třeba uvést, že toto konstatování spadá do oblasti posouzení skutkového stavu,

keré provedl Tribunál, jež v souladu s ustálenou judikaturou Soudního dvora citovanou v bodě 24 tohoto rozsudku nemůže být předmětem kasačního opravného prostředku, s výhradou zkreslení skutkového stavu a důkazů předložených tomuto soudu.

- 30 V tomto ohledu je třeba připomenout, že jak rovněž vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvora, takové zkreslení musí vyplynout zjevným způsobem z písemností ve spisu a není nezbytné provést nové posouzení skutkového stavu a důkazů [viz zejména rozsudek *Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary)*, C-398/07 P, EU:C:2009:288, bod 41 a citovaná judikatura].
- 31 Kurt Hesse přitom tím, že se omezuje na to, že v podstatě tvrdí, že pokud by Tribunál zohlednil některé jiné výsledky a skutečnosti vyplývající z průzkumu veřejného mínění provedeného společností GfK než ty, které zohlednil odvolací senát, musel by tento soud dospět k závěru, že ochranná známka CARRERA nemá dobré jméno, neprokazuje, že se Tribunál v napadeném rozsudku dopustil nesprávného posouzení skutkových okolností, které u něj byly uvedeny, a tím spíše jejich zkreslení.
- 32 Z předcházejícího vyplývá, že druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být odmítnut jako zjevně nepřipustný a v každém případě musí být zamítnut jako zjevně neopodstatněný.

Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku

- 33 Kurt Hesse ve třetím důvodu kasačního opravného prostředku v podstatě tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl za to, že existuje nebezpečí „přenosu image“ ve prospěch ochranné známky, jejíž zápis je požadován. Úvahy Tribunálu v tomto ohledu přehlížejí podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Je konkrétně nepředstavitelné, že by pouhá možnost použití v motorových vozidlech a technický charakter výrobků, pro něž je zápis jakožto ochranná známka požadován, odůvodnily použití tohoto článku. Úvahy odvolacího senátu v tomto kontextu nejsou vůbec podloženy a nikterak nespovídají ve prospěch „sociální zvyklosti“, která by mohla způsobit přenos image pro účely uvedeného článku. To podle navrhovatele platí tím spíše, že kolidující výrobky v projednávané věci nejsou podobné, jak uvedl v rámci prvního důvodu kasačního opravného prostředku.
- 34 Zaprvé je třeba konstatovat, že K. Hesse v rámci třetího důvodu kasačního opravného prostředku uvádí, aniž upřesňuje dotčené body odůvodnění napadeného rozsudku a nesprávné právní posouzení, jehož se v nich Tribunál údajně dopustil, argumentaci podobou argumentaci, kterou rozvinul před tímto soudem, spočívající v kritice toho, jak odvolací senát posoudil existenci nebezpečí „přenosu image“ ve prospěch ochranné známky, jejíž zápis je požadován, přičemž tento argument Tribunál v bodech 69 až 73 napadeného rozsudku odmítl.
- 35 Zadruhé v rozsahu, v němž K. Hesse zpochybňuje existenci nebezpečí „přenosu image“, když vychází z předpokladu, že dotčené výrobky nejsou podobné, stačí poznamenat, že první důvod kasačního opravného prostředku směřující proti tomu, že Tribunál uvedl, že taková podobnost existuje, byl zamítnut v bodech 22 až 27 tohoto rozsudku.
- 36 Třetí důvod kasačního opravného prostředku tedy musí být zamítnut.
- 37 S ohledem na všechny předcházející úvahy je třeba kasační opravný prostředek zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- ³⁸ Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě jeho čl. 184 odst. 1, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že společnost Porsche a OHIM požadovaly, aby byla K. Hesseovi uložena náhrada nákladů řízení a posledně uvedený neměl ve věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že ponese vlastní náklady řízení, a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených společnostmi Porsche a OHIM.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (šestý senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Kurtovi Hesseovi se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.