



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

21. januar 2016*

»Appel — EF-varemærker — forordning (EF) nr. 40/94 — artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5 — ordmærket Carrera — indsigelse rejst af indehaveren af det nationale ordmærke og EF-ordmærket CARRERA — risiko for forveksling — det ældre varemærkes renommé«

I sag C-50/15 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 5. februar 2015,

Kurt Hesse, Nürnberg (Tyskland), ved Rechtsanwalt M. Krogmann,

sagsøger,

de øvrige parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Schifko, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Hubert Ampferl, som kurator for Lutter & Partner GmbH, tidligere Lutter & Partner GmbH,

sagsøger i første instans,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart (Tyskland), ved Rechtsanwalt E. Stolz,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Arabadjiev, og dommerne J.-C. Bonichot og S. Rodin (refererende dommer),

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

* Processprog: tysk.

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

- 1 Kurt Hesse har med sin appel nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 27. november 2014, Hesse og Lutter & Partner mod KHIM – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, herefter »den appellerede dom«), hvorved han ikke fik medhold i sin påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 11. januar 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) (sag R 306/2010-4), vedrørende en indsigelsessag mellem Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (herefter »Porsche«) og Kurt Hesse angående en ansøgning om registrering af ordtegnat »Carrera« som EF-varemærke (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), der trådte i kraft den 13. april 2009. Nærværende sag er imidlertid, henset til tidspunktet for indgivelsen af den omhandlede registreringsansøgning, fortsat reguleret af forordning nr. 40/94.

- 3 Artikel 8 i forordning nr. 40/94 med overskriften »Relative hindringer for registrering« bestemte:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[...]

- b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

[...]

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

Sagens baggrund

- 4 Den 16. februar 2007 indgav Kurt Hesse en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af ordtegnat »Carrera« som EF-varemærke.

- 5 De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører bl.a. under klasse 9 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:
- »[a]pparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; fjernsynsapparater; magnetiske databærere; databehandlingsudstyr og computere til optagelse, redigering og gengivelse af lyd eller billede; elektriske apparater og indretninger til behandling og transmission af data og meddelelser; digitale databærere; lagringsmedier til digitale data; optiske data- og lagringsmedier; mobile fjernsynsapparater, særlig batteridrevne fjernsynsapparater; DVD-afspillere; dvd-optagere; videooptagere; harddiskoptagere; fjernsynsmodtagere; satellitmodtagere; analoge og digitale sende- og modtageapparater; USB-nøgler; scartstik; indstikskort; dvd'er til lagring; cd-rommer til lagring; antenneanlæg; satellitantenner; jordbaserede antenner; hifi-anlæg; hjemmebiografer; bærbare apparater til gengivelse af lagrede lyd- og billedoptagelser; højttalerkasser; diktermaskiner; mobile navigationsapparater, særlig mobile navigationsapparater til brug sammen med satellitter; kombinationer af alle førnævnte varer; førnævnte varer ikke til fabriksmontage som standardudstyr eller tilbehør til motorkøretøjer«.
- 6 Ansøgningen om registrering som EF-varemærke blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 36/2007 af 23. juli 2007.
- 7 Den 26. juli 2007 rejste Porsche indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 mod registrering af varemærket Carrera for de varer, der er nævnt i nærværende doms præmis 5.
- 8 De ældre varemærker, som Porsche påberåbte sig til støtte for indsigelsen, var følgende:
- EF-ordmærket CARRERA, der blev registreret hos Harmoniseringskontoret den 22. januar 2001 under nr. 283879 for at betegne varer, der henhører under klasse 12 i Nicearrangementet, og som svarer til følgende beskrivelse: »[a]utomobiler og dele hertil, befordringsmidler til brug på land og i vandet samt dele hertil, dog ikke cykler og dele hertil«
 - det tyske ordmærke CARRERA, der blev registreret den 7. juli 1976 og forlænget indtil 2012 under nr. 946370 for at betegne varer, der henhører under klasse 12 i Nicearrangementet, og som svarer til følgende beskrivelse: »Automobiler, nemlig sportsvogne«.
- 9 De registreringshindringer, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og stk. 5, i forordning nr. 40/94.
- 10 Ved afgørelse af 25. februar 2010 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen, idet den fandt, at der ikke forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker, og at indehaveren af det ansøgte varemærke ikke ville kunne udnytte de ældre varemærkers særpræg eller renommé utilbørligt, eller skade deres særpræg eller renommé.
- 11 Den 4. marts 2010 indgav Porsche en klage til Harmoniseringskontoret over indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 12 Ved den omtvistede afgørelse gav Fjerde Appellkammer ved Harmoniseringskontoret (herefter »appellkammeret«) medhold i klagen, idet det ophævede indsigelsesafdelingens afgørelse, bl.a. på det grundlag, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omhandlede varer for så vidt angik »mobile navigationsapparater, særlig mobile navigationsapparater til brug sammen med satellitter«.
- 13 Efter vedtagelsen af den omtvistede afgørelse blev det ansøgte varemærke delvist overført til selskabet Lutter & Partner GmbH.

- 14 Efter denne overførsel blev der indført to ansøgninger om registrering af ordmærket Carrera i Harmoniseringskontorets databaser, nemlig for det første ansøgning nr. 5723432, der omfatter visse af de varer, som er nævnt ovenfor i præmis 5, herunder »mobile navigationsapparater, særlig mobile navigationsapparater til brug sammen med satellitter«, og for det andet ansøgning nr. 10881332, der omfatter andre varer, som er nævnt ovenfor i præmis 5.

Sagen for Retten og den appellerede dom

- 15 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 22. marts 2011 anlagde Kurt Hesse sag for Retten med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse, idet han gjorde to anbringender gældende vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og for det andet en tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5.
- 16 Ved Rettens kendelse af 21. november 2014 fik Lutter & Partner tilladelse til delvist at træde i stedet for Kurt Hesse som sagsøger i denne sag, dvs. for så vidt som denne vedrørte ansøgningen om registrering af ordmærket Carrera med nr. 10881332.
- 17 Ved den appellerede dom frifandt Retten Harmoniseringskontoret i det hele, idet sagen var ugrundet, efter at Retten havde anført, at de subsidiære påstande ikke kunne antages til realitetsbehandling.

Parternes påstande

- 18 Kurt Hesse har nedlagt følgende påstande:
- Den appellerede dom ophæves.
 - Den omtvistede afgørelse annulleres, og den indsigelse, der er rejst over for den ansøgning om EF-varemærkeregistriering nr. 5723432, som blev indgivet den 16. februar 2007, forkastes.
 - Subsidiært hjemvises sagen til Retten.
 - Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 19 Porsche og Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at Kurt Hesse tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Om appellen

Det første anbringende

- 20 Med det første anbringende har Kurt Hesse i det væsentlige gjort gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 42-46 har foretaget en fejlagtig bedømmelse af ligheden mellem de omhandlede varer. Han har i denne forbindelse anført, at der i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem de omhandlede varer, herunder i det foreliggende tilfælde disse varers respektive oprindelse, markedsføring, distributionskanaler og salgssteder, som er faktorer, der adskiller mobile navigationsapparater fra automobiler. Hvis Retten havde taget hensyn til disse væsentlige elementer fuldt ud, ville den ikke have kunnet konstatere, at varerne supplerede hinanden funktionelt, og at de derfor var af samme art.

- 21 Det skal i denne forbindelse indledningsvis – som Retten rigtigt anførte i den appellerede doms præmis 36 – bemærkes, at der ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. bl.a. domme Sunrider mod KHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, præmis 85, og Les Éditions Albert René mod KHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, præmis 65).
- 22 For så vidt som Kurt Hesse med det første anbringende har kritiseret Retten for ikke at have taget hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem de omhandlede varer, navnlig disse varers oprindelse, markedsføring, distributionskanaler og salgssteder, skal det for det første bemærkes, at Retten i den del af den appellerede dom, der vedrører dette anbringende, bekræftede appelkammerets vurdering, hvorefter de omhandlede varer var af samme art, eftersom de supplerer hinanden, idet Retten navnlig i denne doms præmis 43 fandt, at de argumenter, som Kurt Hesse havde fremført særligt i denne sammenhæng, ikke kunne afkræfte denne konstatering.
- 23 For det andet bemærkes, at selv om de omhandlede varers supplerende karakter blot er en blandt mange faktorer – såsom disse varers art, benyttelse eller distributionskanaler – der kan tages i betragtning ved vurderingen af, om varerne er af samme art, er der ikke desto mindre tale om et selvstændigt kriterium, der i sig selv kan begrunde, at der foreligger en sådan lighed.
- 24 Det fremgår for det tredje af Domstolens faste praksis, at Retten – ud over at den er forpligtet til at overholde de almindelige retsgrundsætninger og de processuelle regler om bevisbyrde og bevisførelse og til at afholde sig fra at gengive beviserne forkert – ikke er forpligtet til udtrykkeligt at begrunde sin bedømmelse af, hvilken bevisværdi der skal tillægges de oplysninger, den har fået forelagt, og navnlig ikke når den finder, at disse er uden betydning eller uden relevans for sagens afgørelse (dom Dorsch Consult mod Rådet og Kommissionen, C-237/98 P, EU:C:2000:321, præmis 51).
- 25 Under disse omstændigheder begik Retten ikke en retlig fejl, da den i den appellerede doms præmis 42-46 bekræftede appelkammerets vurdering, hvorefter de omhandlede varer var af samme art, idet de supplerede hinanden, uden at den i denne forbindelse foretog en analyse af disse varers oprindelse, markedsføring, distributionskanaler eller salgssteder.
- 26 For så vidt som Kurt Hesse inden for rammerne af dette anbringende i øvrigt har gjort gældende, at Retten ved en passende afvejning af de i denne henseende relevante faktorer burde have konkluderet, at de omhandlede varer ikke var af samme art, har han i virkeligheden begrænset sig til at rejse tvivl om bedømmelser af faktisk karakter (jf. analogt kendelser DMK mod KHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, præmis 44 og 45, og Greinwald mod Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, præmis 35).
- 27 Henset til de ovenstående betragtninger skal det første anbringende forkastes, da det delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Det andet anbringende

- 28 Med det andet anbringende har Kurt Hesse i det væsentlige gjort gældende, at Retten, navnlig i den appellerede doms præmis 59 og 60, har begået en retlig fejl, idet den bekræftede, at de ældre varemærker havde opnået et renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Retten har navnlig åbenbart gengivet de faktiske omstændigheder og de beviser, der blev fremlagt for den, forkert, idet den ikke tog hensyn til visse vigtige resultater af den undersøgelse, der var blevet foretaget af virksomheden GfK, hvoraf det fremgik, at kundekredsen i sidste ende ikke forbinder

varemærket CARRERA med automobiler, men først og fremmest med legetøj, navnlig elektriske racerbaner til børn. Retten burde med støtte i disse resultater have konstateret, at varemærket CARRERA ikke var velkendt som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

- 29 For så vidt som Kurt Hesse med dette anbringende tilsigter at bevise, at Retten med urette bekræftede, at de ældre varemærker havde opnået et renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, skal det bemærkes, at denne konstatering henhører under området for den bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som Retten foretager, hvilket område ifølge Domstolens faste praksis som nævnt i nærværende doms præmis 24, ikke kan gøres til genstand for en appel, medmindre der er tale om en forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder og de beviser, der er fremlagt for denne retsinstans.
- 30 Det skal i denne henseende bemærkes, at en sådan forkert gengivelse, som det ligeledes følger af Domstolens faste praksis, klart skal fremgå af sagens akter, uden at det er nødvendigt at foretage en ny vurdering af de faktiske omstændigheder og beviserne (jf. bl.a. dom Waterford Wedgwood mod Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).
- 31 Idet Kurt Hesse i det væsentlige har begrænset sig til at gøre gældende, at hvis Retten havde taget hensyn til visse andre resultater og elementer i den undersøgelse, der blev foretaget af virksomheden GfK, end dem, som appelkammeret tog i betragtning, skulle denne retsinstans have konkluderet, at varemærket CARRERA ikke havde et renommé, har han imidlertid ikke bevist, at Retten i denne appellerede dom foretog en fejlagtig vurdering af de faktiske omstændigheder, som var blevet fremlagt for den, og endnu mindre, at den foretog en forkert gengivelse af disse.
- 32 Det følger af det ovenstående, at det andet anbringende skal afvises, idet det er åbenbart, at det ikke kan antages til realitetsbehandling og under alle omstændigheder er åbenbart ugrundet.

Det tredje anbringende

- 33 Med det tredje anbringende har Kurt Hesse i det væsentlige gjort gældende, at Retten har begået en retlig fejl, idet den fastslog, at der forelå en risiko for en »imageforskydning« til fordel for det ansøgte varemærke. Rettens betragtninger i denne henseende underkendte betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Det er navnligt urimeligt at antage, at alene muligheden for en benyttelse i automobiler og den tekniske karakter af de varer, med hensyn til hvilke der er ansøgt om varemærkeregistriering, begrunder anvendelsen af denne artikel. Appelkammerets betragtninger i denne sammenhæng er absolut ikke underbygget og kan på ingen måde støtte en antagelse om, at der foreligger en »social vane«, der kunne medføre en imageforskydning med henblik på den nævnte artikel. Ifølge sagsøgeren gør dette sig så meget desto mere gældende, som de i den foreliggende sag omtvistede varer ikke er af samme art, således som han har gjort gældende med det første anbringende.
- 34 Det skal for det første konstateres, at Kurt Hesse med det tredje anbringende uden hverken at præcisere de pågældende præmisser i den appellerede dom eller den retlige fejl, som Retten skulle have begået deri, har fremført en argumentation, der minder om hans argumentation for Retten, hvorved han kritiserede appelkammerets vurdering vedrørende eksistensen af en risiko for »imageforskydning« til fordel for det ansøgte varemærke, hvilket argument Retten forkastede i den appellerede doms præmis 69-73.
- 35 For det andet bemærkes, at det for så vidt som Kurt Hesse bestrider, at der foreligger en risiko for »imageforskydning«, idet han tager udgangspunkt i den forudsætning, at de omhandlede varer ikke er af samme art, er tilstrækkeligt at bemærke, at det første appelanbringende, der var rettet mod det at Retten anførte om, at der forelå en sådan lighed, blev forkastet i nærværende doms præmis 22-27.

- 36 Det tredje anbringende skal derfor forkastes.
- 37 På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal appellen forkastes i sin helhed.

Sagens omkostninger

- 38 I henhold til artikel 138, stk. 1, i Domstolens procesreglement, der i medfør af dette reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Porsche og Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Kurt Hesse tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da sidstnævnte har tabt sagen, bør det pålægges denne at bære sine egne omkostninger og at betale de af Porsche og Harmoniseringskontoret afholdte omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Sjette Afdeling):

- 1) **Appellen forkastes.**
- 2) **Kurt Hesse betaler sagens omkostninger.**

Underskrifter