



## Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

21. siječnja 2016. \*

„Žalba – Žig Zajednice – Uredba (EZ) br. 40/94 – Članak 8. stavak 1. točka (b) i stavak 5. – Verbalni žig Carrera – Prigovor nositelja nacionalnog verbalnog žiga i verbalnog žiga Zajednice CARRERA – Vjerojatnost dovodenja u zabludu – Stečeni ugled ranijeg žiga“

U predmetu C-50/15 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 5. veljače 2015.,

**Kurt Hesse**, sa stalnom adresom u Nurembergu (Njemačka), kojeg zastupa M. Krogmann, *Rechtsanwalt*,

žalitelj,

a druge stranke u postupku su:

**Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)**, koji zastupa A. Schifko, u svojstvu agenta,

tuženik u prvom stupnju,

**Hubert Ampferl**, u svojstvu stečajnog upravitelja društva Lutter & Partner GmbH, prije Lutter & Partner GmbH,

tužitelj u prvom stupnju,

**Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**, sa sjedištem u Stuttgartu (Njemačka), koji zastupa E. Stolz, *Rechtsanwalt*,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: A. Arabadjiev, predsjednik vijeća, J.-C. Bonichot i S. Rodin (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: H. Saugmandsgaard Øe,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

\* Jezik postupka: njemački

donosi sljedeću

### Presudu

- 1 Svojom žalbom K. Hesse zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 27. studenoga 2014., Hesse i Lutter & Partner/OHIM – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, u daljnjem tekstu: pobijana presuda), kojom je odbio tužbu za poništenje odluke četvrtog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 11. siječnja 2011. (predmet R 306/2010-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (u daljnjem tekstu: Porsche) i K. Hessea u odnosu na zahtjev za registraciju verbalnog žiga „Carrera“ kao žiga Zajednice (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

### Pravni okvir

- 2 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), koja je stupila na snagu 13. travnja 2009. Međutim, imajući u vidu datum podnošenja predmetnog zahtjeva za registraciju, na ovaj se spor primjenjuje Uredba br. 40/94.
- 3 U članku 8. Uredbe br. 40/94, pod naslovom „Relativni razlozi za odbijanje“, propisano je:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

- b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovodenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovodenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovodenja u svezu s ranijim žigom.

[...]

5. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Zajednice, žig ima ugled u Zajednici i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.“

### Okolnosti spora

- 4 K. Hesse je 16. veljače 2007. OHIM-u podnio zahtjev za registraciju verbalnog znaka „Carrera“ kao žiga Zajednice.

- 5 Proizvodi za koje je zatražena registracija žiga pripadaju osobito razredu 9. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum), i odgovaraju sljedećem opisu:
- „Uređaji za snimanje, prijenos ili reprodukciju zvuka ili slike; televizori; supstrati za snimanje [magnetni]; informatičke aplikacije i računala za snimanje, obradu i vraćanje zvuka i slike; električni uređaji i instrumenti za obradu i prijenos podataka i poruka; mediji za digitalno snimanje; mediji za digitalnu pohranu podataka; nosači podataka i optički supstrati za snimanje; prijenosni televizori, posebno televizori na baterije; DVD uređaji; uređaji za snimanje DVD diskova; videorekorderi; uređaj za snimanje na tvrdim diskovima; televizijski prijemnici; satelitski prijemnici; analogni i digitalni odašiljači i prijemnici; USB uređaji; scart uređaji; računalne kartice (plug-in kartice); DVD diskovi; CD-ROM diskovi; instalacije antena; satelitske antene; zemaljske antene; Hi-fi instalacije; kućno kino; prijenosni uređaji za restauraciju za zvučnih i video snimaka; kućišta razglasa; uređaji za diktiranje; prijenosni navigacijski uređaji, posebno prijenosni uređaji za satelitsku navigaciju; kombinacija svih ranije navedenih proizvoda; svi ranije navedeni proizvodi koji se ne ugrađuju u automobile kao serijska ili posebna oprema“.
- 6 Prijava za registraciju žiga Zajednice objavljena je u *Glasniku žigova zajednice* br. 36/2007 od 23. srpnja 2007.
- 7 Na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 Porsche je 26. srpnja 2007. podnio prigovor na registraciju žiga Carrera, koja je zatražena za proizvode navedene u točki 5. ove presude.
- 8 U potporu prigovoru Porsche je istaknuo sljedeće ranije žigove:
- verbalni žig Zajednice CARRERA, koji je 22. siječnja 2001. registriran kod OHIM-a pod brojem 283879, za označavanje proizvoda iz razreda 12. u smislu Nicanskog sporazuma koji odgovaraju sljedećem opisu: „Automobili i njihovi dijelovi, kopnena vozila i brodovi kao i njihovi dijelovi, osom bicikala i njihovih dijelova“;
  - njemački verbalni žig CARRERA, koji je registriran kod OHIM-a 7. srpnja 1976. i čija je registracija produžena do 2012. pod brojem 946370, za označavanje proizvoda iz razreda 12. u smislu Nicanskog sporazuma koji odgovaraju sljedećem opisu: „Automobili, i to sportska vozila“.
- 9 U obrazloženju prigovora upućeno je na razloge iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 40/94.
- 10 Odlukom od 25. veljače 2010. Odjel za prigovore odbio je prigovor smatrajući da ne postoji vjerojatnost dovodenja u zabludu između suprotstavljenih žigova i da nositelj žiga za koji je podnesena prijava ne bi mogao nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova ili im naštetiti.
- 11 Porsche je 4. ožujka 2010. OHIM-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore.
- 12 Spornom odlukom četvrto žalbeno vijeće OHIM-a (u daljnjem tekstu: žalbeno vijeće) prihvatilo je navedenu žalbu i poništilo odluku Odjela za prigovore, osobito na osnovi postojanja vjerojatnosti dovodenja u zabludu između predmetnih proizvoda u dijelu koji se odnosi na „prijenosne navigacijske uređaje, posebno na prijenosne uređaje za satelitsku navigaciju“.
- 13 Nakon donošenja sporne odluke žig za koji je podnesena prijava djelomično je prenesen na društvo Lutter & Partner GmbH.

- 14 Nakon tog prijenosa dva su zahtjeva za registraciju verbalnog žiga CARRERA zaprimljena u bazama podataka OHIM-a i to, s jedne strane, zahtjev koji nosi broj 5723432 i koji se odnosi na neke proizvode navedene u točki 5. ove presude, među kojima su „prijenosni navigacijski uređaji, posebno prijenosni uređaji za satelitsku navigaciju“ te, s druge strane, zahtjev koji nosi broj 10881332 i koji se odnosi na druge proizvode navedene u točki 5. ove presude.

### **Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda**

- 15 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 22. ožujka 2011. K. Hesse pokrenuo je pred Općim sudom postupak za poništenje sporne odluke, ističući dva tužbena razloga koji se temelje, prvi, na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 i, drugi, na povredi članka 8. stavka 5. navedene uredbe.
- 16 Rješenjem Općeg suda od 21. studenoga 2014. društvu Lutter & Partner GmbH dopušteno je da djelomično zamijeni K. Hessea u svojstvu tužitelja u tom postupku, i to u odnosu na zahtjev za registraciju verbalnog žiga Carrera br. 10881332.
- 17 Pobijanom presudom, nakon što je podredne točke tužbenog zahtjeva proglasio nedopuštenima, Opći je sud odbio tužbu u cijelosti kao neosnovanu.

### **Zahtjevi stranaka**

- 18 K. Hesse od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijanu presudu;
  - poništi spornu odluku i odbije prigovor protiv zahtjeva za registraciju žiga Zajednice br. 5723432 od 16. veljače 2007.;
  - podredno, vrati predmet Općem sudu i
  - naloži tuženiku snošenje troškova.
- 19 Porsche i OHIM od Suda zahtijevaju da odbije žalbu i naloži K. Hessu snošenje troškova postupka.

### **O žalbi**

#### *Prvi žalbeni razlog*

- 20 Prvim žalbenim razlogom K. Hesse u bitnome ističe da je Opći sud u točkama 42. do 46. pobijane presude počinio pogrešku u ocjeni u dijelu koji se odnosi na sličnost između predmetnih proizvoda. U tom pogledu smatra da sukladno članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 40/94 treba uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni odnosima između predmetnih proizvoda, uključujući, u konkretnom slučaju, podrijetlo, način stavljanja u promet, distribucijske kanale i prodajna mjesta svakog od tih proizvoda, s obzirom na to da se radi o čimbenicima prema kojima se prijenosni uređaji za navigaciju razlikuju od automobila. Da je Opći sud uzeo u obzir bitne elemente u njihovoj ukupnosti, ne bi mogao utvrditi funkcionalnu komplementarnost i, stoga, sličnost između tih proizvoda.
- 21 U tom pogledu, valja najprije podsjetiti, kao što je to Opći sud pravilno naveo u točki 36. pobijane presude, da za ocjenu sličnosti između proizvoda ili usluga valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni za odnos između tih proizvoda ili tih usluga. Ti čimbenici osobito

uključuju njihovu prirodu, namjenu, upotrebu te njihovu konkurentnost ili komplementarnost (vidjeti osobito presude Sunrider/OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, t. 85. i Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 65.).

- 22 S obzirom na to da K. Hesse u svojem prvom žalbenom razlogu prigovara Općem sudu da nije vodio računa o svim relevantnim čimbenicima koji su svojstveni odnosu između predmetnih proizvoda, osobito, podrijetlu, načinu stavljanja u promet, distribucijskim kanalima i prodajnim mjestima tih proizvoda, valja navesti, kao prvo, da je u dijelu pobijane presude na koji se odnosi navedeni žalbeni razlog Opći sud potvrdio ocjenu žalbenog vijeća prema kojoj su predmetni proizvodi slični zbog svoje komplementarnosti, smatrajući, osobito u točki 43. te presude, da argumenti koje je K. Hesse istaknuo posebno u tom kontekstu ne mogu dovesti u pitanje taj zaključak.
- 23 Kao drugo, iako je komplementarnost predmetnih proizvoda samo jedan od mnogih čimbenika, kao što su narav, uporaba ili distribucijski kanali tih proizvoda, na temelju kojih se može ocijeniti sličnost proizvoda, ostaje činjenica da se radi o samostalnom kriteriju na kojemu se može temeljiti, i to na njemu samome, postojanje takve sličnosti.
- 24 Kao treće, iz stalne sudske prakse Suda proizlazi da Opći sud nije dužan, uz iznimku obveze poštovanja općih načela te postupovnih pravila o teretu dokazivanja i njihovu provođenju, i pod uvjetom da ne iskrivljuje dokazne elemente, obrazložiti na izričit način svoje ocjene vrijednosti svakog dokaznog elementa koji mu je dostavljen, osobito kada smatra da nije važan ili da nije relevantan za razrješenje spora (presuda Dorsch Consult/Vijeće i Komisija, C-237/98 P, EU:C:2000:321, t. 51.).
- 25 U tim okolnostima Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava time što je potvrdio, u točkama 42. do 46. pobijane presude, ocjenu žalbenog vijeća prema kojoj su predmetni proizvodi slični zbog svoje komplementarnosti a da pritom nije, s tim ciljem, proveo analizu podrijetla, načina stavljanja u promet, distribucijskih kanala ili prodajnih mjesta tih proizvoda.
- 26 Nadalje, s obzirom na to da u okviru tog žalbenog razloga K. Hesse ističe da bi pravilno sagledavanje relevantnih čimbenika u tom pogledu trebalo dovesti Opći sud do zaključka o nepostojanju sličnosti predmetnih proizvoda, on ustvari pokušava dovesti u pitanje ocjenu činjenica (vidjeti analogno rješenja DMK/OHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, t. 44. i 45. i Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, t. 35.).
- 27 Uzimajući u obzir prethodna razmatranja, prvi žalbeni razlog treba odbiti kao djelomično neosnovan i odbaciti kao djelomično nedopušten.

#### *Drugi žalbeni razlog*

- 28 Drugim žalbenim razlogom K. Hesse u bitnome ističe da je Opći sud u točkama 59. i 60. pobijane presude počinio pogrešku koja se tiče prava time što je potvrdio zaključak da su raniji žigovi stekli ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94. Posebno, Opći je sud znatno iskrivio činjenice i dokazne elemente koji su mu dostavljeni time što nije uzeo u obzir određene bitne rezultate istraživanja, koje je provelo poduzeće GfK i iz kojih proizlazi da, na kraju krajeva, javnost ne povezuje žig CARRERA s automobilima, već ponajprije s igračkama, posebno s električnim trkačim stazama namijenjenima djeci. Temeljeći odluku na tim rezultatima Opći je sud trebao utvrditi da žig CARERA ne uživa ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94.
- 29 Ako tim žalbenim razlogom K. Hesse želi dokazati da je Opći sud nepravilno potvrdio zaključak da su raniji žigovi steli ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, valja navesti da to utvrđenje ulazi u područje ocjene činjenica koju provodi Opći sud i ono ne može, sukladno stalnoj sudskoj praksi Suda navedenoj u točki 24. ove presude, biti predmet žalbe, osim u slučaju iskrivljenja činjenica i dokaznih elemenata koji su dostavljeni tom sudu.

- 30 U tom pogledu, valja podsjetiti da, kao što to proizlazi iz stalne sudske prakse Suda, takvo iskrivljavanje mora jasno proizlaziti iz dokumenata u spisu, bez potrebe za obavljanjem nove ocjene činjenica i dokaza (vidjeti osobito presudu *Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary)*, C-398/07 P, EU:C:2009:288, t. 41. i navedenu sudsku praksu).
- 31 Međutim, ističući u biti samo to da je Opći sud vodio računa i o određenim drugim rezultatima i elementima istraživanja koje je provelo poduzeće GfK osim onih koje je uzelo u obzir žalbeno vijeće, mogao je donijeti zaključak o nepostojanju ugleda žiga CARRERA, K. Hesse ne dokazuje da je Opći sud u pobijanoj presudi izvršio pogrešnu ocjenu činjeničnih elemenata koji su mu dostavljeni te, još važnije, da ih je iskrivio.
- 32 Iz svega navedenoga proizlazi da drugi žalbeni razlog valja odbaciti kao očito nedopušten i, u svakom slučaju, odbiti kao očito neosnovan.

### *Treći žalbeni razlog*

- 33 Trećim žalbenim razlogom K. Hesse u bitnome ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava smatrajući da postoji vjerojatnost „prijenosa imidža“ u korist žiga za koji je podnesena prijava. Utvrđenjima Općeg suda u odnosu na to prekršeni su uvjeti primjene članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 40/94. Posebno, neshvatljivo je da samo mogućnost uporabe u automobilima i tehnički karakter proizvoda za koje je podnesena prijava za registraciju žiga opravdavaju primjenu tog članka. Navodi žalbenog vijeća u tom kontekstu uopće ne podupiru zaključak o „društvenoj navici“ koja može dovesti do prijenosa imidža u smislu tog članka. To prema mišljenju žalitelja vrijedi tim više što suprotstavljeni proizvodi u konkretnom slučaju nisu slični, što je istaknuo u okviru prvog žalbenog razloga.
- 34 Valja navesti, kao prvo, da u okviru trećeg žalbenog razloga K. Hesse izlaže, a da pritom ne navodi ni točke obrazloženja pobijane presude na koje se ona odnosi ni u čemu se sastoji pogreška koja se tiče prava koju je Opći sud navodno počinio, argumentaciju koja je slična onoj koju je izložio pred tim sudom prigovarajući ocjeni žalbenog vijeća o postojanju opasnosti od „prijenosa imidža“ u korist žiga za koji je podnesena prijava, argument koji je Opći sud odbio u točkama 69. do 73. pobijane presude.
- 35 Kao drugo, ako K. Hesse osporava postojanje vjerojatnosti „prijenosa imidža“ polazeći od premise prema kojoj predmetni proizvodi nisu slični, dovoljno je primijetiti da je prvi žalbeni razlog, koji je usmjeren protiv tvrdnje Općeg suda o postojanju takve sličnosti, odbijen u točkama 22. do 27. ove presude.
- 36 Treći tužbeni razlog valja stoga odbiti.
- 37 S obzirom na sva prethodna razmatranja, žalbu valja odbiti u cijelosti.

### **Troškovi**

- 38 Na temelju članka 138. stavka 1. Poslovnika Suda, koji se primjenjuje na žalbeni postupak u skladu s člankom 184. stavkom 1. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da su Porsche i OHIM zatražili da se K. Hesseu naloži snošenje troškova i da on nije uspio u svojem žalbenom zahtjevu, valja mu naložiti snošenje, osim vlastitih, i troškova Porschea i OHIM-a.

Slijedom navedenoga, Sud (šesto vijeće) proglašava i presuđuje:

#### **1. Žalba se odbija.**

**2. Nalaže se Kurtu Hesseu snošenje troškova.**

Potpisi