



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. sausio 21 d.*

„Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis — Žodinis prekių ženklas „Carrera“ — Nacionalinio ir Bendrijos žodinių prekių ženklų CARRERA savininko protestas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo įgytas geras vardas“

Byloje C-50/15 P

dėl 2015 m. vasario 5 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Kurt Hesse, gyvenantis Nuremberge (Vokietija), atstovaujamas *Rechtsanwalt* M. Krogmann,

apeliantas,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai A. Schiffko,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Hubert Ampferl, kaip *Lutter & Partner GmbH*, anksčiau – *Lutter & Partner GmbH*, likviduotojo įgaliotiniui,

ieškovui pirmojoje instancijoje,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, įsteigtai Štutgarte (Vokietija), atstovaujamai *Rechtsanwalt* E. Stolz,

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Arabadjiev, teisėjai J.-C. Bonichot ir S. Rodin (pranešėjas),

generalinis advokatas H. Saugmandsgaard Øe,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

* Proceso kalba: vokiečių.

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

- 1 Savo apeliaciniu skundu K. Hesse prašo panaikinti 2014 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Hesse et Lutter & Partner / VRDT – Porsche (Carrera)* (T-173/11, EU:T:2014:1001, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jo ieškinį dėl 2011 m. sausio 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarnybos sprendimo (byla R 306/2010-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG* (toliau – *Porsche*) ir K. Hesse dėl paraiškos įregistruoti žodinį žymenį „Carrera“ kaip Bendrijos prekių ženklą (toliau – ginčijamas sprendimas), panaikinimo.

Teisinis pagrindas

- 2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 d. Tačiau, atsižvelgiant į nagrinėjamos paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo datą, šioje byloje taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

- 3 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“ nurodyta:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

- b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

<...>

5. Be to, ankstesnio prekių ženklo savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

Ginčo aplinkybės

- 4 2007 m. vasario 16 d. K. Hesse pateikė VRDT paraišką dėl žodinio žymens „Carrera“ įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo.

- 5 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 9 klasei ir atitinka šį aprašymą:

„Prietaisai garsui arba vaizdui įrašyti, perduoti, atgaminti; televizoriai; magnetinės duomenų laikmenos; kompiuteriniai įrenginiai ir kompiuteriai garsui ir vaizdui įrašyti, tvarkyti ir atkurti; elektriniai įrenginiai ir prietaisai duomenims ir žinutėms tvarkyti ir perduoti; skaitmeninio įrašymo laikmenos; skaitmeninių duomenų saugojimo laikmenos; duomenų ir optinio registravimo laikmenos; mobilūs televizoriai, visų pirma televizoriai su baterijomis; DVD grotuvai; įrašymo įrenginiai universaliems skaitmeniniams diskams; vaizdo magnetofonai; įrašymo įrenginiai standiesiems diskams; televizijos imtuvai; palydoviniai imtuvai; analoginiai ir skaitmeniniai siųstuvai ir imtuvai; USB raktai; *Scart Sticks*; kištukinės kortelės; DVD diskai; CD-ROM diskai; antenos įrenginiai; palydovinės antenos; antžeminės antenos; tiksliosios atkurties įrenginiai; namų kinas; nešiojamieji atkūrimo įrenginiai garsui ir vaizdui įrašyti; garsiakalbių dėžės; garso įrašų transkripcijos aparatūra; mobilieji navigatoriai, visų pirma mobilieji palydoviniai navigatoriai; visų minėtų gaminių kombinacijos; visi minėti gaminiai, neskirti integruoti į automobilius kaip serijinė įranga, arba speciali įranga“.
- 6 Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška buvo paskelbta 2007 m. liepos 23 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 36/2007.
- 7 2007 m. liepos 26 d. *Porsche*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl „Carrera“ prekių ženklo registracijos šio sprendimo 5 punkte nurodytoms prekėms.
- 8 Grįsdama savo protestą *Porsche* rėmėsi šiais ankstesniais prekių ženklais:
 - žodiniu Bendrijos prekių ženklu CARRERA, 2001 m. sausio 22 d. VRDT įregistruotu numeriu 283879 Nicos sutarties 12 klasės prekėms, kurios atitinka šį aprašymą: „Automobiliai ir jų detalės, sausumos ir jūrų transporto priemonės ir jų detalės, išskyrus dviračius ir jų detales“;
 - žodiniu vokišku prekių ženklu CARRERA, įregistruotu 1976 m. liepos 7 d. (registracija pratęsta iki 2012 m.) numeriu 946370 Nicos sutarties 12 klasės prekėms, kurios atitinka šį aprašymą: „Automobiliai, visų pirma sportiniai automobiliai“.
- 9 Savo protestui pagrįsti ji nurodė pagrindus, įtvirtintus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje.
- 10 2010 m. vasario 25 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą, nes manė, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ir kad prašomo įregistruoti prekių ženklo savininkas negali nepagrįstai pasinaudoti ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu arba geru vardu arba jiems pakenkti.
- 11 2010 kovo 4 d. *Porsche* pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 12 Ginčijamu sprendimu VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba (toliau – Apeliacinė taryba) patenkino šią apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą visų pirma remdamasi tuo, kad egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamas prekes, kiek tai susiję su „mobiliaisiais navigatoriais, visų pirma mobiliaisiais palydoviniais navigatoriais“.
- 13 Po to, kai buvo priimtas ginčijamas sprendimas, prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo iš dalies perduotas bendrovei *Lutter & Partner GmbH* (toliau – *Lutter & Partner*).

- 14 Po šio perdavimo į VRDT duomenų bazę buvo įrašytos dvi paraiškos įregistruoti žodinių prekių ženklą „Carrera“, t. y., pirma, paraiška Nr. 5723432 tam tikroms šio sprendimo 5 punkte nurodytoms prekėms, tarp kurių „mobilūs navigatoriai, visų pirma mobilūs palydoviniai navigatoriai“, ir antra, paraiška Nr. 10881332 kitoms šio sprendimo 5 punkte nurodytoms prekėms.

Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

- 15 2011 m. kovo 22 d. Bendrojo Teismo kanceliarijai K. Hesse pateikė ieškinį, kuriame Bendrojo Teismo prašo panaikinti ginčijamą sprendimą ir nurodo du pagrindus, kurių pirmas susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, o antras – su minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.
- 16 2014 m. lapkričio 21 d. Bendrojo Teismo nutartimi *Lutter & Partner GmbH* buvo leista iš dalies pakeisti K. Hesse kaip ieškovą šiame procese, t. y. kiek tai susiję su paraiška įregistruoti žodinių prekių ženklą „Carrera“ Nr. 10881332.
- 17 Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas pripažino, kad papildomi reikalavimai nepriimtini, ir atmetė visą ieškinį kaip nepagrįstą.

Šalių reikalavimai

- 18 K. Hesse Teisingumo Teismo prašo:
- panaikinti skundžiamą sprendimą,
 - panaikinti ginčijamą sprendimą ir atmesti protestą dėl paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą Nr. 5723432, kuri pateikta 2007 m. vasario 16 d.,
 - arba grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui ir
 - priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
- 19 *Porsche* ir VRDT Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš K. Hesse bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Dėl pirmojo (apeliacinio skundo) pagrindo

- 20 Pateikdamas pirmąjį pagrindą K. Hesse iš esmės teigia, kad skundžiamo sprendimo 42–46 punktuose Bendrasis Teismas padarė vertinimo klaidą, kiek tai susiję su nagrinėjamų prekių panašumu. Šiuo klausimu jis tvirtina, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą reikia atsižvelgti į visus svarbius veiksnius, kurie apibūdina nagrinėjamų prekių ryšį, šiuo atveju įskaitant šių prekių kilmę, pardavimo būdus, platinimo kanalus ir atitinkamas pardavimo vietas, t. y. į tuos veiksnius, kurie mobiliuosius navigatorius atskiria nuo automobilių. Jeigu Bendrasis Teismas būtų išsamiai atsižvelgęs į šiuos esminius elementus, jis nebūtų galėjęs nustatyti, jog šios prekės funkciniu požiūriu vienos kitas papildo ir todėl yra panašios.
- 21 Šiuo klausimu visų pirma reikia priminti, kaip skundžiamo sprendimo 36 punkte teisingai nurodė Bendrasis Teismas, kad, siekiant įvertinti minėtų prekių ar minėtų paslaugų panašumą, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ar paslaugų apibūdinančius veiksnius. Šie veiksniai visų

pirma apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą ir tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje, ar papildančios vienos kitas (žr., be kita ko, Sprendimo *Sunrider / VRDT*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 85 punktą ir Sprendimo *Les Éditions Albert René / VRDT*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, 65 punktą).

- 22 Dėl pirmojo pagrindo, kuriuo remdamasis K. Hesse priekaištauja Bendrajam Teismui, kad šis neatsižvelgė į visus svarbius veiksnius, kurie apibūdina nagrinėjamų prekių ryšį, visų pirma šių prekių kilmę, pardavimo būdus, platinimo kanalus ir pardavimo vietas, pirmiausia reikia nurodyti, kad remiantis šiuo pagrindu nurodytoje skundžiamo sprendimo dalyje Bendrasis Teismas patvirtino Apeliacinės tarybos vertinimą, jog nagrinėjamos prekės panašios dėl to, kad papildė vienos kitas, ir to sprendimo 43 punkte nusprendė, kad būtent dėl šio klausimo K. Hesse pateikti argumentai negali paneigti šios išvados.
- 23 Antra, nors tai, kad atitinkamos prekės vienos kitas papildė, yra tik vienas iš tokių veiksnių kaip šių prekių rūšis, naudojimas ar platinimo kanalai, į kuriuos atsižvelgiant galima vertinti prekių panašumą, tai yra nepriklausomas kriterijus, kuris vienas gali pagrįsti tokio panašumo egzistavimą.
- 24 Trečia, iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad iš Bendrojo Teismo negali būti reikalaujama atskirai motyvuoti savo vertinimo, susijusio su visų jam pateiktų įrodymų verte, visų pirma, kai jis mano, jog jie nėra svarbūs ar reikšmingi bylos sprendimui, jei tai nepažeidžia pareigos laikytis bendrųjų principų ir procedūros taisyklių įrodymų administravimo srityje ir neiškraipyti įrodymų (Sprendimo *Dorsch Consult / Taryba ir Komisija*, C-237/98 P, EU:C:2000:321, 51 punktą).
- 25 Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas nepadarė teisės klaidos, kai skundžiamo sprendimo 42–46 punktuose patvirtino Apeliacinės tarybos vertinimą, kad nagrinėjamos prekės panašios dėl to, kad papildė vienos kitas, ir todėl neanalizavo šių prekių kilmės, pardavimo būdų, platinimo kanalų ar pardavimo vietų.
- 26 Be to, kiek pateikdamas šį pagrindą K. Hesse tvirtina, kad palyginęs šiuo klausimu svarbius veiksnius Bendrasis Teismas turėjo padaryti išvadą, jog nagrinėjamos prekės nepanašios, jis iš tiesų tik ginčija faktinio pobūdžio vertinimus (pagal analogiją žr. Nutarties *DMK / VRDT*, C-346/12 P, EU:C:2013:397, 44 ir 45 punktus ir Nutarties *Greinwald / Wessang*, C-608/12 P, EU:C:2014:394, 35 punktą).
- 27 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinio skundo pirmąjį pagrindą reikia atmesti kaip iš dalies nepriimtina ir iš dalies nepagrįstą.

Dėl antrojo (apeliacinio skundo) pagrindo

- 28 Pateikdamas antrąjį pagrindą K. Hesse iš esmės teigia, kad skundžiamo sprendimo 59 ir 60 punktuose Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes patvirtino, kad ankstesni prekių ženklai yra įgiję gerą vardą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį. Visų pirma Bendrasis Teismas esą akivaizdžiai iškraipė jam pateiktus faktus ir įrodymus, nes neatsižvelgė į kai kuriuos esminius įmonės *GfK* atliktų apklausų rezultatus, iš kurių matyti, kad visuomenė prekių ženklą CARRERA galiausiai sieja ne su automobiliais, bet su žaislais, ypač su vaikams skirtomis elektrinėmis lenktynių trasomis. Taigi remdamasis šiais rezultatais Bendrasis Teismas turėjo konstatuoti, kad prekių ženklas CARRERA neturi gero vardo, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį.
- 29 Kiek šiuo pagrindu K. Hesse siekia įrodyti, kad Bendrasis Teismas klaidingai patvirtino, jog ankstesni prekių ženklai įgiję gerą vardą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, reikia nurodyti, kad ši išvada priskirtina Bendrojo Teismo vykdomam faktų vertinimui, dėl kurio, remiantis šio sprendimo 34 punkte cituota nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, negalima pateikti apeliacinio skundo, nebent buvo iškraipyti šiam teismui pateikti faktai ir įrodymai.

- 30 Šiuo klausimu reikia priminti, kad, kaip matyti taip pat iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos, toks iškraipymas turi būti akivaizdžiai matomas iš bylos dokumentų, neatliekant naujo faktų ir įrodymų vertinimo (žr., be kita ko, Sprendimo *Waterford Wedgwood / Assembled Investments (Proprietary)*, C-398/07 P, EU:C:2009:288, 41 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 31 Tačiau iš esmės tik teigdamas, kad jei Bendrasis Teismas būtų atsižvelgęs į kai kuriuos kitus įmonės *GfK* atliktos apklausos rezultatus ir duomenis nei į tuos, į kuriuos atsižvelgė Apeliacinė taryba, šis teismas būtų priėjęs prie išvados, kad prekių ženklas *CARRERA* neturi gero vardo, K. Hesse neįrodė, jog skundžiamame sprendime Bendrasis Teismas klaidingai vertino jam pateiktus faktus ir juo labiau juos iškraipė.
- 32 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip iš dalies akivaizdžiai nepriimtinas ir kaip iš dalies akivaizdžiai nepagrįstas.

Dėl trečiojo (apeliacinio skundo) pagrindo

- 33 Remdamasis trečiuoju pagrindu K. Hesse iš esmės teigia, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes nusprendė, kad egzistuoja „įvaizdžio perkėlimo“ prašomam įregistruoti prekių ženklui rizika. Šiuo klausimu pateikti Bendrojo Teismo argumentai neatitinka Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygų. Visų pirma nesuvokiama, kad vien tai, jog prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, gali būti naudojamos automobiliuose ir yra techninio pobūdžio, pateisina šio straipsnio taikymą. Apeliacinės tarybos vertinimai šiuo klausimu yra visiškai neįrodyti ir negali niekaip pagrįsti „socialinio įpročio“, dėl kurio gali būti perkeliama įvaizdis siekiant šio straipsnio taikymo tikslų. Apelianto nuomone, taip yra juo labiau todėl, kad šioje byloje nagrinėjamos prekės nėra panašios, kaip jis teigė pateikdamas pirmąjį pagrindą.
- 34 Pirma, reikia konstatuoti, kad remdamasis trečiuoju pagrindu K. Hesse nepatikslina nei atitinkamų skundžiamo sprendimo motyvuojamosios dalies punktų, nei teisės klaidos, kurią esą juose padarė Bendrasis Teismas, ir pateikia argumentus, kurie panašūs į argumentus, pateiktus šiame teisme siekiant kritikuoti Apeliacinės tarybos atliktą „įvaizdžio perdavimo“ prašomam įregistruoti prekių ženklui rizikos buvimo vertinimą; minėtus argumentus skundžiamo sprendimo 69–73 punktuose Bendrasis Teismas atmetė.
- 35 Antra, kiek K. Hesse ginčija „įvaizdžio perdavimo“ rizikos buvimą remdamasis prielaida, kad nagrinėjamos prekės nepanašios, pakanka pabrėžti, jog pirmasis skundo pagrindas, pateiktas dėl Bendrojo Teismo išvados, kad egzistuoja toks panašumas, šio sprendimo 22–27 punktuose buvo atmestas.
- 36 Todėl trečiąjį pagrindą reikia atmesti.
- 37 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, reikia atmesti visą apeliacinį skundą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 38 Pagal Procedūros reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi *Porsche* ir VRDT prašė priteisti iš K. Hesse bylinėjimosi išlaidas ir šis pralaimėjo bylą, jis turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos *Porsche* ir VRDT patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (šeštoji kolegija) nusprendžia:

- 1. Atmesti apeliacinį skundą.**
- 2. Priteisti iš Kurt Hesse bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.