



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

21 januari 2016*

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 — Woordmerk Carrera — Oppositie door de houder van het nationale en gemeenschapswoordmerk CARRERA — Verwarringsgevaar — Reputatie van het oudere merk”

In zaak C-50/15 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 5 februari 2015,

Kurt Hesse, wonende te Neurenberg (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Krogmann, Rechtsanwalt,
rekwitant,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door A. Schifko als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Hubert Ampferl, als vereffenaar van Lutter & Partner GmbH, voorheen Lutter & Partner GmbH,

verzoeker in eerste aanleg,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, gevestigd te Stuttgart (Duitsland), vertegenwoordigd door E. Stolz,
Rechtsanwalt,

interveniente in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: A. Arabadjiev, kamerpresident, J.-C. Bonichot en A. Rodin (rapporteur),
rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

* Procestaal: Duits.

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,
het navolgende

Arrest

- 1 K. Hesse verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 27 november 2014, Hesse en Lutter & Partner/BHIM – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft geoordeeld tot verwerping van zijn beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 januari 2011 (zaak R 306/2010-4) inzake een oppositieprocedure tussen Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (hierna: „Porsche”) en K. Hesse inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken „Carrera” als gemeenschapsmerk (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen

- 2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken en vervangen bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding, gelet op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving.

- 3 Onder het opschrift „Relatieve weigeringsgronden” bepaalde artikel 8 van verordening nr. 40/94:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

Voorgeschiedenis van het geding

- 4 Op 16 februari 2007 heeft Hesse bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordteken „Carrera” als gemeenschapsmerk ingediend.

5 De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren met name tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), en zijn omschreven als volgt:

„Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; televisietoestellen; magnetische gegevensdragers; gegevensverwerkende apparatuur en computers voor opname, manipulatie en weergave van geluid en beeld; elektrische apparatuur en apparaten voor het verzamelen van gegevens; digitale opnamedragers; geheugenmedia voor digitale gegevens; optische gegevens- en opnamedragers; mobiele televisies, met name op batterijen werkende televisietoestellen; dvd-spelers; dvd-recorders; videorecorders; recorders met vaste schijf; televisietuners; satellietontvangers; analoge en digitale zenders en ontvangers; USB-sticks; scart sticks; insteekkaarten; geheugenschijven voor dvd's; geheugenschijven voor cd-roms; antenne-installaties; satellietantennes; terrestrische antennes; hifi-installaties; thuisbioscopen; draagbare weergaveapparatuur voor opgeslagen geluid- en beeldopnames; luidsprekerboxen; dicteermachines; mobiele navigatieapparatuur, met name satellietondersteunde mobiele navigatieapparatuur; combinaties van de voornoemde waren; alle voornoemde waren niet voor de montage in de fabriek als serie- of speciale uitrusting in motorvoertuigen”

6 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 36/2007 van 23 juli 2007 gepubliceerd.

7 Op 26 juli 2007 heeft Porsche krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk Carrera voor de in punt 5 van dit arrest genoemde waren.

8 Ter ondersteuning van haar oppositie heeft Porsche zich beroepen op de volgende oudere merken:

— het gemeenschapswoordmerk CARRERA, dat op 22 januari 2001 onder nummer 283879 bij het BHIM is ingeschreven voor waren van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die omschreven zijn als volgt: „Auto's en hun onderdelen, voertuigen en vaartuigen alsmede hun onderdelen behalve fietsen en hun onderdelen”;

— het Duitse woordmerk CARRERA, dat onder nummer 946370 is ingeschreven op 7 juli 1976 en tot in 2012 is verlengd voor waren van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die omschreven zijn als volgt: „Auto's, met name sportauto's”.

9 De oppositie was gebaseerd op de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 40/94.

10 Bij beslissing van 25 februari 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond en de houder van het merk waarvan inschrijving was aangevraagd, niet zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel kon trekken uit of afbreuk kon doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

11 Op 4 maart 2010 heeft Porsche bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

12 Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) dat beroep gegrond verklaard en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, met name op grond dat er gevaar voor verwarring bestond voor de waren „mobiele navigatieapparatuur, met name satellietondersteunde mobiele navigatieapparatuur”.

- 13 Na de litigieuze beslissing is het merk waarvan inschrijving was aangevraagd, gedeeltelijk overgedragen aan de vennootschap Lutter & Partner GmbH.
- 14 Na deze overdracht zijn twee aanvragen tot inschrijving van het woordmerk Carrera in het gegevensbestand van het BHIM opgenomen, ten eerste, aanvraag nr. 5723432 voor bepaalde van de in punt 5 hierboven genoemde waren, waaronder „mobiele navigatieapparatuur, met name satellietondersteunde mobiele navigatieapparatuur”, en, ten tweede, aanvraag nr. 10881332 voor andere van de in punt 5 hierboven genoemde waren.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

- 15 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 maart 2011, heeft Hesse bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld en hij heeft daartoe twee middelen aangevoerd, namelijk ten eerste schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en ten tweede schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
- 16 Bij beschikking van het Gerecht van 21 november 2014 is Lutter & Partner GmbH toegestaan om zich ten dele in de plaats te stellen van Hesse als verzoekende partij in deze procedure, dat wil zeggen voor zover het gaat om aanvraag nr. 10881332 tot inschrijving van het woordmerk Carrera.
- 17 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht, na de subsidiaire vorderingen niet-ontvankelijk te hebben verklaard, het beroep in zijn geheel ongegrond verklaard.

Conclusies van partijen

- 18 Hesse verzoekt het Hof:
- het bestreden arrest te vernietigen;
 - de litigieuze beslissing te vernietigen en de oppositie tegen de op 16 februari 2007 onder nr. 5723432 ingediende aanvraag af te wijzen;
 - subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en
 - de verwerende partij te verwijzen in de kosten.
- 19 Porsche en het BHIM verzoeken het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en Hesse te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

Eerste middel

- 20 Met zijn eerste middel stelt Hesse in wezen dat het Gerecht in de punten 42 tot en met 46 van het bestreden arrest met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren een beoordelingsfout heeft gemaakt. Volgens hem moet ingevolge artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken, daaronder begrepen, in casu, de herkomst, de verkoopmodaliteiten, de respectieve distributiekanaalen en verkooppunten van deze waren, die allemaal aspecten zijn die mobiele

navigatieapparatuur onderscheiden van auto's. Indien het Gerecht deze wezenlijke elementen volledig in overweging had genomen, zou het niet hebben kunnen vaststellen dat deze waren functioneel complementair en dus soortgelijk zijn.

- 21 Van meet af aan dient eraan te worden herinnerd dat, zoals het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of deze diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik alsook het concurrerend dan wel complementair karakter van de betrokken waren of diensten (zie met name arresten Sunrider/BHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punt 85, en Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 65).
- 22 Voor zover Hesse met zijn eerste middel het Gerecht verwijt geen rekening te hebben gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken, met name de herkomst, de verkoopmodaliteiten, de distributiekkanalen en de verkooppunten ervan, dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat het Gerecht in het gedeelte van het bestreden arrest waartegen dat middel is gericht, heeft ingestemd met het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken waren wegens hun complementariteit soortgelijk zijn, en dienaangaande, met name in punt 43 van dat arrest, heeft geoordeeld dat de argumenten die Hesse in deze context had aangevoerd, deze vaststelling niet konden weerleggen.
- 23 In de tweede plaats zij opgemerkt dat, hoewel de complementariteit van de betrokken waren slechts een van vele factoren is, zoals de aard, het gebruik en de distributiekkanalen van deze waren, op basis waarvan de soortgelijkheid van de waren kan worden beoordeeld, het toch gaat om een autonoom criterium dat op zich een dergelijke soortgelijkheid kan onderbouwen.
- 24 In de derde plaats blijkt uit de vaste rechtspraak van het Hof dat het Gerecht, behoudens de verplichting de algemene beginselen en de procedureregels inzake de bewijslast en de bewijsvoering te eerbiedigen en de bewijselementen niet onjuist op te vatten, niet kan worden verplicht zijn beoordeling van de waarde van elk aan hem voorgelegd bewijselement uitdrukkelijk te motiveren, inzonderheid wanneer het van oordeel is dat die elementen voor de beslechting van het geding niet van belang of irrelevant zijn (arrest Dorsch Consult/Raad en Commissie, C-237/98 P, EU:C:2000:321, punt 51).
- 25 Gelet daarop heeft het Gerecht geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door in de punten 42 tot en met 46 van het bestreden arrest in te stemmen met het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken waren wegens hun complementariteit soortgelijk waren, zonder daarbij over te gaan tot een analyse van de herkomst, de verkoopmodaliteiten, de distributiekkanalen of de verkooppunten van deze waren.
- 26 Voor zover Hesse met dit middel bovendien stelt dat een juiste afweging van de relevante factoren het Gerecht tot de slotsom had moeten brengen dat de betrokken waren niet soortgelijk waren, stelt hij in werkelijkheid enkel feitelijke beoordelingen opnieuw ter discussie (zie naar analogie beschikkingen DMK/BHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, punten 44 en 45, alsmede Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, punt 35).
- 27 Gelet op een en ander moet het eerste middel deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard.

Tweede middel

- 28 Met zijn tweede middel stelt Hesse in wezen dat het Gerecht met name in de punten 59 en 60 van het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door te bevestigen dat de oudere merken een reputatie hadden verkregen in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Het

Gerecht heeft met name de voor hem aangedragen feiten en overgelegde bewijzen onjuist opgevat door geen aandacht te besteden aan bepaalde wezenlijke resultaten van de door GfK uitgevoerde opiniepeiling waaruit is gebleken dat het publiek per slot van rekening het merk CARRERA niet associeert met auto's, maar in eerste instantie met speelgoed, met name elektrische autoracebanen voor kinderen. Op basis van deze resultaten had het Gerecht evenwel moeten vaststellen dat het merk CARRERA geen reputatie bezit in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

- 29 Voor zover Hesse met dit middel beoogt aan te tonen dat het Gerecht ten onrechte heeft bevestigd dat de oudere merken een reputatie hadden verkregen in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, zij opgemerkt dat deze vaststelling deel uitmaakt van een feitelijke beoordeling van het Gerecht, waartegen volgens de in punt 24 van dit arrest aangehaalde vaste rechtspraak van het Hof geen hogere voorziening kan worden ingesteld, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht aangedragen feiten en overgelegde bewijzen.
- 30 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat, zoals ook blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof, een dergelijke onjuiste opvatting duidelijk moet blijken uit de dossierstukken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen noodzakelijk is [zie met name arrest Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 31 Doordat Hesse in wezen enkel aanvoert dat, indien het Gerecht rekening had gehouden met bepaalde andere resultaten en gegevens van de door GfK uitgevoerde opiniepeiling dan die welke de kamer van beroep in overweging had genomen, het tot de slotsom had moeten komen dat het merk CARRERA geen reputatie bezat, toont hij evenwel niet aan dat het Gerecht in het bestreden arrest de voor hem aangedragen feiten onjuist heeft beoordeeld en a fortiori onjuist heeft opgevat.
- 32 Uit een en ander volgt dat het tweede middel kennelijk niet-ontvankelijk en in elk geval kennelijk ongegrond moet worden verklaard.

Derde middel

- 33 Met zijn derde middel stelt Hesse in wezen dat het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door te oordelen dat het gevaar bestond van een „imago-overdracht” in het voordeel van het aangevraagde merk. Het Gerecht is in zijn overwegingen dienaangaande voorbijgegaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Het is met name ondenkbaar dat dit artikel toepassing vindt enkel op grond van de mogelijkheid dat de waren waarop de merkaanvraag ziet, in auto's worden gebruikt en op grond van het feit dat het gaat om technische waren. De overwegingen van de kamer van beroep dienaangaande zijn geenszins gestaafd en dienen niet ter onderbouwing van een „sociale gewoonte” die zich leent tot een imago-overdracht als bedoeld in dat artikel. Volgens rekwirant geldt dit des te meer daar de door de conflicterende merken aangeduide waren niet soortgelijk zijn, zoals hij met het eerste middel heeft gesteld.
- 34 In de eerste plaats zij vastgesteld dat Hesse met zijn derde middel, zonder te preciseren op welke punten van het bestreden arrest hij doelt of van welke onjuiste rechtsopvatting het Gerecht daarin blijk zou hebben gegeven, soortgelijke argumenten aanvoert als die welke hij voor het Gerecht heeft ontwikkeld ter betwisting van het oordeel van de kamer van beroep dat het gevaar bestond van een „imago-overdracht” in het voordeel van het aangevraagde merk; dat betoog heeft het Gerecht in de punten 69 tot en met 73 van het bestreden arrest afgewezen.
- 35 In de tweede plaats behoeft slechts te worden opgemerkt dat, voor zover Hesse betwist dat het gevaar van een „imago-overdracht” bestaat op grond van de premisse dat de betrokken waren niet soortgelijk zijn, het eerste middel in hogere voorziening, dat is gericht tegen de verklaring van het Gerecht dat de betrokken waren soortgelijk zijn, in de punten 22 tot en met 27 van dit arrest is afgewezen.

- 36 Het derde middel moet bijgevolg worden afgewezen.
- 37 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

- 38 Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat ingevolge artikel 184, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien Hesse in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van Porsche en van het BHIM te worden verwezen in zijn eigen kosten en in die van Porsche en van het BHIM.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart:

- 1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) **Kurt Hesse wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen