



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba)

z dnia 21 stycznia 2016 r.\*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 — Słowny znak towarowy Carrera — Sprzeciw właściciela słownych, krajowego i wspólnotowego, znaków towarowych CARRERA — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Renoma uzyskana przez wcześniejszy znak towarowy

W sprawie C-50/15 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 5 lutego 2015 r.,

**Kurt Hesse**, zamieszkały w Norymberdze (Niemcy), reprezentowany przez M. Krogmanna, Rechtsanwalt,

wnoszący odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowany przez A. Schifka, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

**Hubert Ampferl**, jako syndyk masy upadłości Lutter & Partner GmbH, dawniej Lutter & Partner GmbH,

strona skarżąca w pierwszej instancji,

**Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**, z siedzibą w Stuttgarcie (Niemcy), reprezentowana przez E. Stolza, Rechtsanwalt,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (szósta izba),

w składzie: A. Arabadjiev, prezes izby, J.C. Bonichot i S. Rodin (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Øe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

\* Język postępowania: niemiecki.

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,  
wydaje następujący

### Wyrok

- 1 W odwołaniu K. Hesse wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2014 r., Hesse i Lutter & Partner/OHIM – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego oddalona została jego skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 stycznia 2011 r. (sprawa R 306/2010-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (zwaną dalej „spółką Porsche”) a K. Hessem odnoszącego się do zgłoszenia oznaczenia słownego „Carrera” do rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego (zwaney dalej „sporną decyzją”).

### Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej zważywszy na datę dokonania w niniejszym przypadku zgłoszenia do rejestracji, niniejszy spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.

- 3 Artykuł 8 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

- b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.

## Okoliczności powstania sporu

- 4 W dniu 16 lutego 2007 r. K. Hesse dokonał w OHIM zgłoszenia oznaczenia słownego „Carrera” do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego.
- 5 Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klasy 9 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i odpowiadają następującemu opisowi:

„Urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; telewizory; magnetyczne nośniki danych; urządzenia informatyczne i komputery do nagrywania, przetwarzania i odtwarzania dźwięku i obrazu; urządzenia i przyrządy elektryczne do przetwarzania i transmisji danych i wiadomości; cyfrowe nośniki danych; nośniki przechowywania danych cyfrowych; optyczne nośniki danych i do nagrywania danych; przenośne odbiorniki telewizyjne, w szczególności telewizory zasilane za pomocą akumulatora; czytniki DVD; wielofunkcyjne nagrywarki płyt kompaktowych; magnetowidy; rejestratory twarde dysków; odbiorniki telewizyjne; odbiorniki satelitarne; analogowe i cyfrowe urządzenia nadawcze i odbiorcze; pamięci USB; scart sticks; karty dokowane; płyty DVD; płyty CD-ROM; instalacje anten; anteny satelitarne; anteny naziemne; instalacje hi-fi; kino domowe; przenośne odtwarzacze do nagrań audio i wideo; głośniki; dyktafony; ruchome urządzenia nawigacyjne, zwłaszcza ruchome urządzenia nawigacyjne wspierane satelitarne; kombinacje wyżej wymienionych towarów; wszystkie wyżej wymienione towary nie do wbudowania jako wyposażenie standardowe lub specjalne w samochodach”.
- 6 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 36/2007 z dnia 23 lipca 2007 r.
- 7 W dniu 26 lipca 2007 r. spółka Porsche wniosła na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego Carrera dla towarów wskazanych w pkt 5 niniejszego wyroku.
- 8 Na poparcie sprzeciwu spółka Porsche powołała się na następujące wcześniejsze znaki towarowe:
  - słowny wspólnotowy znak towarowy CARRERA, zarejestrowany w OHIM w dniu 22 stycznia 2001 r. pod numerem 283879 do celów oznaczania towarów należących do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „pojazdy samochodowe i części do nich; pojazdy lądowe i łodzie oraz części do nich, z wyjątkiem rowerów i części do nich”;
  - niemiecki słowny znak towarowy CARRERA, zarejestrowany w dniu 7 lipca 1976 r. pod numerem 946370, która to rejestracja została przedłużona do 2012 r., do celów oznaczania towarów należących do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „pojazdy samochodowe, mianowicie samochody sportowe”.
- 9 W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano podstawy wymienione w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 10 Decyzją z dnia 25 lutego 2010 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw, stwierdzając, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd oraz że właściciel znaku, o którego rejestrację wystąpiono, nie będzie w stanie czerpać nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych ani działać na ich szkodę.
- 11 W dniu 4 marca 2010 r. spółka Porsche wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

- 12 W spornej decyzji Czwarta Izba Odwoławcza OHIM (zwana dalej „Izbą Odwoławczą”) uwzględniła wspomniane odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, w szczególności z uwagi na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku towarów: „ruchome urządzenia nawigacyjne, zwłaszcza ruchome urządzenia nawigacyjne wspierane satelitarne”.
- 13 Po wydaniu spornej decyzji prawa do znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, zostały przeniesione częściowo na spółkę Lutter & Partner GmbH.
- 14 W wyniku tego przeniesienia do bazy danych OHIM zostały wpisane dwa zgłoszenia do rejestracji słownego znaku towarowego Carrera, a mianowicie, po pierwsze, to noszące numer 5723432, dotyczące niektórych z towarów wskazanych w pkt 5 powyżej, w tym „ruchomych urządzeń nawigacyjnych, zwłaszcza ruchomych urządzeń nawigacyjnych wspieranych satelitarne”, i po drugie, to noszące numer 10881332 i dotyczące innych towarów wymienionych w pkt 5 powyżej.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

- 15 Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 22 marca 2011 r., K. Hesse wniósł skargę na sporną decyzję, podnosząc dwa zarzuty dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i, po drugie, naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.
- 16 Postanowieniem Sądu z dnia 21 listopada 2014 r. spółce Lutter & Partner GmbH zezwolono częściowo na wstąpienie do postępowania w miejsce K. Hessego jako strony skarżącej w zakresie, w jakim postępowanie to dotyczyło zgłoszenia do rejestracji słownego znaku towarowego Carrera nr 10881332.
- 17 Zaskarżonym wyrokiem Sąd, stwierdziwszy niedopuszczalność żądań wniesionych tytułem ewentualnym, oddalił skargę w całości jako bezzasadną.

### **Żądania stron**

- 18 Kurt Hesse wnosi do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku;
  - stwierdzenie nieważności spornej decyzji i oddalenie sprzeciwu wniesionego wobec zgłoszenia do rejestracji wspólnotowej nr 5723432, dokonanego w dniu 16 lutego 2007 r.;
  - tytułem ewentualnym, przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd; oraz
  - obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
- 19 Spółka Porsche i OHIM wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i o obciążenie K. Hessego kosztami postępowania.

### **W przedmiocie odwołania**

#### *W przedmiocie zarzutu pierwszego*

- 20 W zarzucie pierwszym K. Hesse podnosi w istocie, że w pkt 42–46 zaskarżonego wyroku Sąd dopuścił się błędu w ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów. W tym względzie twierdzi on, że zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek rozpatrywanych towarów, w tym,

w wypadku niniejszej sprawy, pochodzenie, wprowadzanie do obrotu, kanały dystrybucji i punkty sprzedaży tych towarów, a zatem czynniki, pod względem których ruchome urządzenia nawigacyjne i pojazdy samochodowe różnią się od siebie. Gdyby Sąd w pełni rozważył te zasadnicze elementy, to nie mógłby stwierdzić funkcjonalnej komplementarności, a w rezultacie podobieństwa tych towarów.

- 21 W tym zakresie należy przypomnieć na wstępie, jak słusznie wskazał Sąd w pkt 36 zaskarżonego wyroku, że w celu dokonania oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. w szczególności wyroki: Sunrider/OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, pkt 85; Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 65).
- 22 W zakresie, w jakim w ramach zarzutu pierwszego K. Hesse zarzuca Sądowi nieuwzględnienie wszystkich istotnych czynników charakteryzujących wzajemny stosunek rozpatrywanych towarów, w szczególności pochodzenia, wprowadzania do obrotu, kanałów dystrybucji i punktów sprzedaży tych towarów, należy zauważyć, po pierwsze, że w części zaskarżonego wyroku, do której odnosi się ten zarzut, Sąd potwierdził dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą rozpatrywane towary są podobne ze względu na ich komplementarność, uznając, w szczególności w pkt 43 tego wyroku, że argumenty wysuwane przez K. Hessego w tym kontekście nie były w stanie podważyć tego ustalenia.
- 23 Po drugie, nawet jeśli komplementarny charakter rozpatrywanych towarów stanowi tylko jeden spośród kilku czynników, takich jak charakter, sposób używania czy kanały dystrybucji tych towarów, w świetle których można oceniać podobieństwo towarów, to wciąż mamy tu do czynienia z kryterium autonomicznym, mogącym samodzielnie stanowić podstawę stwierdzenia takiego podobieństwa.
- 24 Po trzecie, z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że Sąd nie może – z zastrzeżeniem obowiązku poszanowania zasad ogólnych i przepisów proceduralnych dotyczących ciężaru dowodu i postępowania dowodowego oraz zakazu przeinaczenia materiału dowodowego – być zobowiązany do przedstawienia uzasadnienia odnoszącego się konkretnie do oceny mocy dowodowej każdego z przedłożonym mu dowodów, zwłaszcza jeśli stwierdzi, że są one obojętne lub pozbawione znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu (wyrok Dorsch Consult/Rada i Komisja, C-237/98 P, EU:C:2000:321, pkt 51).
- 25 W tych okolicznościach Sąd nie naruszył prawa, potwierdzając w pkt 42–46 zaskarżonego wyroku dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą rozpatrywane towary są podobne ze względu na swoją komplementarność, nie zagłębiając się w tym celu w analizę pochodzenia, wprowadzania do obrotu, kanałów dystrybucji czy punktów sprzedaży tych towarów.
- 26 Ponadto w zakresie, w jakim w ramach tego zarzutu K. Hesse twierdzi, że właściwe wyważenie istotnych w tym zakresie czynników powinno było doprowadzić Sąd do stwierdzenia braku podobieństwa rozpatrywanych towarów, ogranicza się on w rzeczywistości do podważenia oceny o charakterze faktycznym (zob. analogicznie postanowienia: DMK/OHIM, C-346/12 P, EU:C:2013:397, pkt 44, 45; a także Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, pkt 35).
- 27 W świetle powyższych rozważań zarzut pierwszy należy w części odrzucić jako niedopuszczalny, a w pozostałym zakresie oddalić jako bezzasadny.

#### *W przedmiocie zarzutu drugiego*

- 28 W zarzucie drugim K. Hesse podnosi w istocie, że Sąd, zwłaszcza w pkt 59 i 60 zaskarżonego wyroku, naruszył prawo, potwierdzając, że wcześniejsze znaki towarowe uzyskały renomę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W szczególności Sąd w sposób oczywisty przeinaczył okoliczności faktyczne i przedstawiony mu materiał dowodowy, nie biorąc pod uwagę określonych kluczowych



wyników sondażu przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo GfK, które wskazywały, że tak naprawdę odbiorcy kojarzą znak towarowy CARRERA nie z samochodami, ale przede wszystkim z zabawkami, a zwłaszcza z elektrycznymi torami wyścigowymi przeznaczonymi dla dzieci. Na podstawie tych wyników Sąd powinien był stwierdzić, że znak towarowy CARRERA nie cieszy się renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

- 29 Jeśli przyjąć, że poprzez ten zarzut K. Hesse pragnie wykazać, iż Sąd nieprawidłowo potwierdził, że wcześniejsze znaki towarowe uzyskały renomę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, to należy stwierdzić, iż ustalenie to wchodzi w zakres dokonanej przez Sąd oceny okoliczności faktycznych, która zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału przywołanym w pkt 24 niniejszego wyroku nie może, z wyjątkiem przypadków przeinaczenia okoliczności faktycznych i przedstawionego temu sądowi materiału dowodowego, stanowić przedmiotu odwołania.
- 30 W tym względzie należy przypomnieć, co potwierdza również utrwalone orzecznictwo Trybunału, że takie przeinaczenie musi w sposób oczywisty wynikać z akt sprawy, bez konieczności dokonywania ponownej oceny okoliczności faktycznych i dowodów [zob. w szczególności wyrok Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 31 Tymczasem ograniczając się w istocie do twierdzenia, że gdyby Sąd wziął pod uwagę określone wyniki i elementy sondażu przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo GfK, inne niż te uwzględnione przez Izbę Odwoławczą, to musiałyby dojść do wniosku, iż znak towarowy CARRERA nie uzyskał renomy, K. Hesse nie wykazuje, że Sąd dokonał w swym wyroku błędnej oceny przedstawionych mu elementów stanu faktycznego, a tym bardziej, że dopuścił się ich przeinaczenia.
- 32 Z powyższego wynika, że zarzut drugi należy odrzucić jako oczywiście niedopuszczalny, a w każdym razie oddalić jako oczywiście bezzasadny.

*W przedmiocie zarzutu trzeciego*

- 33 W zarzucie trzecim K. Hesse twierdzi zasadniczo, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając, iż istniało prawdopodobieństwo „przeniesienia wizerunku” na korzyść znaku, o którego rejestrację wniesiono. Rozważania Sądu dotyczące tego zagadnienia nie spełniają zdaniem K. Hessego przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W szczególności jego zdaniem niewyobrażalne jest, że same tylko okoliczności takie jak możliwość wykorzystania w pojazdach samochodowych i techniczny charakter towarów, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, uzasadniają zastosowanie tego przepisu. Ustalenia Izby Odwoławczej odnoszące się do tej kwestii nie zostały w żaden sposób potwierdzone i absolutnie nie stanowią oparcia dla przyjęcia „społecznego zwyczaju” mogącego powodować przeniesienie wizerunku na potrzeby stosowania tego artykułu. Zdaniem wnoszącego odwołanie powyższe stanowisko jest trafne tym bardziej, że kolidujące ze sobą w niniejszej sprawie towary nie są podobne, co było przezeń podnoszone w ramach zarzutu pierwszego.
- 34 Należy stwierdzić, po pierwsze, że w ramach zarzutu trzeciego K. Hesse wysuwa – bez sprecyzowania punktów uzasadnienia zaskarżonego wyroku, do których się odnosi, ani naruszenia prawa, którego jego zdaniem dopuścił się Sąd – argumentację podobną do tej rozwiniętej przed Sądem, w której krytykował dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę istnienia prawdopodobieństwa „przeniesienia wizerunku” na korzyść znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, a którą Sąd oddalił w pkt 69–73 zaskarżonego wyroku.
- 35 Po drugie, w zakresie, w jakim K. Hesse podważa istnienie prawdopodobieństwa „przeniesienia wizerunku”, wychodząc z założenia, że rozpatrywane towary nie są podobne, wystarczy zauważyć, że pierwszy zarzut odwołania, skierowany przeciwko potwierdzeniu przez Sąd istnienia takiego podobieństwa, został oddalony w pkt 22–27 niniejszego wyroku.

- 36 W związku z powyższym nie można uwzględnić zarzutu trzeciego.
- 37 W świetle ogółu powyższych rozważań odwołanie nie może zostać uwzględnione w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

- 38 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem – mającym na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu zastosowanie do postępowania odwoławczego – kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ spółka Porsche i OHIM wniosły o obciążenie K. Hessego kosztami postępowania, a ten przegrał niniejszą sprawę, należy nakazać mu pokrycie, poza własnymi kosztami, kosztów poniesionych przez spółkę Porsche i przez OHIM.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) orzeka, co następuje:

- 1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w pozostałym zakresie oddalone.**
- 2) Kurt Hesse zostaje obciążony kosztami postępowania.**

Podpisy