



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora)

z 21. januára 2016\*

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 — Slovná ochranná známka Carrera — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannéj známky CARRERA a slovnej ochrannéj známky Spoločenstva CARRERA — Pravdepodobnosť zámény — Dobré meno skoršej ochrannéj známky“

Vo veci C-50/15 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 5. februára 2015,

**Kurt Hesse**, bydliskom v Norimbergu (Nemecko), v zastúpení: M. Krogmann, Rechtsanwalt,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

**Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**, v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

**Hubert Ampferl**, ako likvidátor spoločnosti Lutter & Partner GmbH, predtým Lutter & Partner GmbH,

žalobca v prvostupňovom konaní,

**Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG**, so sídlom v Štutgarte (Nemecko), v zastúpení: E. Stolz, Rechtsanwalt,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (šiesta komora),

v zložení: predseda šiestej komory A. Arabadžiev, sudcovia J.-C. Bonichot a S. Rodin (spravodajca),

generálny advokát: H. Saugmandsgaard Øe,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

\* Jazyk konania: nemčina.

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

- 1 Svojím odvolaním sa K. Hesse domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 27. novembra 2014, Hesse a Lutter & Partner/ÚHVT – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Všeobecný súd zamietol jeho žalobu o neplatnosť rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. januára 2011 (vec R 306/2010-4) týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťou Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (ďalej len „Porsche“) a K. Hessem, pokiaľ ide o prihlášku slovného označenia „Carrera“ ako ochrannej známky Spoločenstva (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

### **Právny rámec**

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na čas podania predmetnej prihlášky sa však tento spor aj naďalej riadi nariadením č. 40/94.
- 3 Článok 8 nariadenia č. 40/94, nazvaný „Relatívne dôvody zamietnutia“, stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

...

- b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

...

5. Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktor[ej] zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povest' ochrannej známky.“

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 4 Dňa 16. februára 2007 K. Hesse podal na ÚHVT prihlášku na zápis slovného označenia „Carrera“ ako ochrannej známky Spoločenstva.

- 5 Tovary uvedené v prihláške patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú tomuto opisu:

„Zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; televízne prijímače; nosiče magnetických údajov; prístroje na spracovanie údajov a počítače na záznam, spracovanie a reprodukciiu zvuku a obrazu; elektrické aparáty a prístroje na spracovanie a prenos údajov; digitálne dátové nosiče; pamäťové médiá pre digitálne údaje; optické dátové a záznamové nosiče; mobilné televízne prístroje, predovšetkým televízne prístroje na batériu; DVD prehrávače; DVD-rekordéry; video nahrávače; prehrávače pevných diskov; televízne prijímače; satelitné prijímače; analógové a digitálne vysielacie a prijímacie prístroje; USB-klúče; Scart Sticks; plug-in karty; DVD-pamäťové platne; CD-ROM-pamäťové platne; anténové zariadenia; satelitné antény; teristrické antény; high-fidelity-zariadenia; domáce kino; prenosné reprodukčné prístroje pre uložené nahrávky zvuku a obrazu; skrinky na reproduktory; diktovacie stroje; mobilné navigačné prístroje, predovšetkým satelitom podporené mobilné navigačné prístroje; kombinácie všetkých vymenovaných tovarov; všetky vymenované tovary nie na fabričnú montáž ako sériové alebo špeciálne vybavenie v motorových vozidlách“.

- 6 Prihláška na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 36/2007 z 23. júla 2007.
- 7 Porsche podala 26. júla 2007 námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti zápisu ochrannej známky Carrera pre všetky tovary uvedené v bode 5 predmetného rozsudku.
- 8 Skoršie ochranné známky, ktoré Porsche uviedla na podporu svojich námietok, boli tieto:
- slovná ochranná známka Spoločenstva CARRERA, zapísaná na ÚHVT 22. januára 2001 pod číslom 283879 na označenie tovarov patriacich do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody, ktorá zodpovedá tomuto opisu: „Automobily a ich časti, dopravné prostriedky a vodné dopravné prostriedky, ako aj ich časti, okrem bicyklov a ich častí“;
  - nemecká slovná ochranná známka CARRERA, zapísaná 7. júla 1976 a predĺžená do roku 2012 pod číslom 946370 na označenie tovarov patriacich do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody, ktorá zodpovedá tomuto opisu: „Motorové vozidlá, konkrétne športové autá“.
- 9 V tejto námietke sa odvolávala na dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 10 Rozhodnutím z 25. februára 2010 námietkové oddelenie zamietlo námietku, keďže podľa neho neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, a majiteľ ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by nemohol mať neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk alebo by ich nemohol poškodiť.
- 11 Porsche podala 4. marca 2010 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 12 Sporným rozhodnutím štvrtý odvolací senát ÚHVT (ďalej len „odvolací senát“) vyhovel uvedenému odvolaniu tak, že zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia najmä na základe existencie pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými tovarmi, pokiaľ ide o „mobilné navigačné prístroje, predovšetkým satelitom podporené mobilné navigačné prístroje“.
- 13 Po prijatí sporného rozhodnutia bola ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, čiastočne prevedená na spoločnosť Lutter & Partner GmbH.

- 14 Po vykonaní tohto prevodu boli do databázy ÚHVT zapísané dve prihlášky slovnej ochrannej známky Carrera, a to jednak prihláška pod číslom 5723432 týkajúca sa niektorých tovarov uvedených v bode 5 vyššie, vrátane „mobiln[ých] navigačn[ých] prístroj[ov], predovšetkým satelitom podporen[ých] mobiln[ých] navigačn[ých] prístroj[ov]“, a jednak prihláška pod číslom 10881332 týkajúca sa ostatných tovarov uvedených v bode 5 vyššie.

### **Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok**

- 15 K. Hesse návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 22. marca 2011 podal žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia na Všeobecný súd, pričom uviedol dva dôvody, prvý z nich založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a druhý na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia.
- 16 Uznesením Všeobecného súdu z 21. novembra 2014 bolo spoločnosti Lutter & Partner GmbH čiastočne povolené vstúpiť do konania namiesto K. Hesseho na strane žalobcu v tomto konaní, konkrétne v rozsahu, v akom sa jej týka prihláška slovnej ochrannej známky Carrera č. 10881332.
- 17 Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd po tom, ako rozhodol o neprípustnosti subsidiárnych návrhov, zamietol žalobu v celom rozsahu ako nedôvodnú.

### **Návrhy účastníkov konania**

- 18 K. Hesse navrhuje, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnutý rozsudok,
  - zrušil sporné rozhodnutie a zamietol námietku proti prihláške Spoločenstva č. 5723432 podanej 16. februára 2007,
  - subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu a
  - uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.
- 19 Porsche a ÚHVT navrhujú, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a uložil K. Hessemu povinnosť nahradiť trovy konania.

### **O odvolaní**

#### *O prvom odvolacom dôvode*

- 20 Svojím prvým odvolacím dôvodom K. Hesse v podstate tvrdí, že Všeobecný súd sa v bodoch 42 až 46 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o podobnosť medzi predmetnými tovarmi. V tejto súvislosti tvrdí, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi predmetnými tovarmi, v prejednávanej veci vrátane pôvodu, predaja, príslušných distribučných kanálov a predajných miest týchto tovarov, čo sú faktory, ktorými sa mobilné navigačné prístroje odlišujú od motorových vozidiel. Ak by Všeobecný súd úplne zohľadnil tieto podstatné okolnosti, nemohol by konštatovať funkčnú komplementárnosť, a teda podobnosť týchto tovarov.

- 21 V tejto súvislosti je potrebné najskôr pripomenúť, ako Všeobecný súd správne uviedol v bode 36 napadnutého rozsudku, že pri posudzovaní podobnosti medzi tovarmi alebo službami je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter (pozri najmä rozsudky Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, EU:C:2006:310, bod 85, a Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, bod 65).
- 22 V rozsahu, v akom K. Hesse vytýka Všeobecnému súdu svojím prvým odvolacím dôvodom to, že nezohľadnil všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi predmetnými tovarmi, najmä pôvod, predaj, distribučné kanály a predajné miesta týchto tovarov, po prvé je potrebné zdôrazniť, že v časti napadnutého rozsudku, na ktorú sa vzťahuje uvedený odvolací dôvod, Všeobecný súd potvrdil posúdenie vykonané odvolacím senátom, podľa ktorého sú predmetné tovary podobné z dôvodu ich komplementárnosti, pričom sa najmä v bode 43 tohto rozsudku domnieval, že tvrdenia K. Hesseho uvádzané konkrétne v tomto kontexte nemôžu vyvrátiť toto konštatovanie.
- 23 Po druhé hoci doplňujúci charakter predmetných tovarov predstavuje len jednu z okolností, akými sú povaha, používanie alebo distribučné kanály týchto tovarov, vzhľadom na ktoré sa môže posudzovať podobnosť tovarov, nič to nemení na skutočnosti, že ide o samostatné kritérium, ktoré môže samo osebe zakladať existenciu takejto podobnosti.
- 24 Po tretie z ustálenej judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že Všeobecný súd nie je povinný výslovným spôsobom odôvodniť svoje posúdenie hodnoty každého dôkazu, ktorý mu bol predložený, najmä ak sa domnieva, že posúdenie nemá vplyv na vyriešenie sporu alebo je na vyriešenie sporu irelevantné, pod podmienkou dodržania všeobecných zásad a procesných pravidiel týkajúcich sa dôkazného bremena a vykonávania dôkazov a bez skreslenia dôkazov (rozsudok Dorsch Consult/Rada a Komisia, C-237/98 P, EU:C:2000:321, bod 51).
- 25 Za týchto okolností sa Všeobecný súd nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bodoch 42 až 46 napadnutého rozsudku potvrdil posúdenie vykonané odvolacím senátom, podľa ktorého sú predmetné tovary podobné z dôvodu ich komplementárnosti, bez toho, aby na tento účel vykonal analýzu pôvodu, predaja, distribučných kanálov alebo predajných miest týchto tovarov.
- 26 V rozsahu, v akom K. Hesse navyše v rámci tohto odvolacieho dôvodu tvrdí, že aj keď správne vyvážením rozhodujúcich okolností malo v tejto súvislosti viesť Všeobecný súd k záveru o neexistencii podobnosti predmetných tovarov, v skutočnosti sa obmedzil len na spochybnenie posúdení faktickej povahy (pozri analogicky uznesenia DMK/ÚHVT, C-346/12 P, EU:C:2013:397, body 44 a 45, ako aj Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, bod 35).
- 27 Vzhľadom na uvedené úvahy je potrebné prvý odvolací dôvod zamietnuť čiastočne ako neprípustný a čiastočne ako nedôvodný.

#### *O druhom odvolacom dôvode*

- 28 Svojím druhým odvolacím dôvodom K. Hesse v podstate tvrdí, že Všeobecný súd sa v bodoch 59 a 60 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď potvrdil, že skoršie ochranné známky nadobudli dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Konkrétne, Všeobecný súd podľa K. Hesseho zjavne skreslil skutočnosti a dôkazy, ktoré mu boli predložené, keď nezohľadnil niektoré podstatné výsledky prieskumu, ktorý vykonal podnik GfK, z ktorých vyplývalo, že v konečnom dôsledku si verejnosť nespája ochrannú známku CARRERA s automobilmi, ale predovšetkým s hračkami, konkrétne s elektrickými pretekárskymi okruhmi určenými pre deti. Na základe týchto výsledkov mal Všeobecný súd podľa K. Hesseho konštatovať, že ochranná známka CARRERA nemá dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

- 29 Pokiaľ chce K. Hesse týmto odvolacím dôvodom preukázať, že Všeobecný súd nesprávne potvrdil, že skoršie ochranné známky nadobudli dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, je potrebné zdôrazniť, že toto konštatovanie patrí do oblasti posúdenia skutkového stavu vykonávaného Všeobecným súdom, proti ktorému nemožno v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora citovanou v bode 24 predmetného rozsudku podať odvolanie, a to okrem prípadu, že tomuto súdu bol predložený skreslený skutkový stav alebo dôkazy.
- 30 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ako vyplýva aj z ustálenej judikatúry Súdneho dvora, takéto skreslenie musí zjavným spôsobom vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov [pozri najmä rozsudok Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, bod 41 a citovanú judikatúru].
- 31 Tým, že sa K. Hesse obmedzil na tvrdenie, že ak by Všeobecný súd zohľadnil niektoré iné výsledky a skutočnosti prieskumu vykonaného podnikom GfK ako tie, ktoré zohľadnil odvolací senát, tento súd by musel dospieť k záveru o neexistencii dobrého mena ochrannej známky CARRERA, nepreukazuje, že Všeobecný súd sa v napadnutom rozsudku dopustil nesprávneho posúdenia skutkových okolností, ktoré mu boli predložené, či dokonca ich skreslenia.
- 32 Z uvedeného vyplýva, že druhý odvolací dôvod je potrebné zamietnuť ako zjavne neprípustný a v každom prípade ako zjavne nedôvodný.

#### *O treťom odvolacom dôvode*

- 33 Svojím tretím odvolacím dôvodom K. Hesse v podstate tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že existuje riziko „prenosu image“ v prospech ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada. Úvahy Všeobecného súdu v tejto súvislosti podľa K. Hesseho porušujú podmienky uplatňovania článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Konkrétne, podľa K. Hesseho je nemysliteľné, aby len samotná možnosť použitia v motorových vozidlách a technická povaha tovarov, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky, odôvodňovala uplatnenie tohto článku. Úvahy odvolacieho senátu nie sú v tejto súvislosti podľa K. Hesseho vôbec podložené a žiadnym spôsobom nesvedčia v prospech „sociálneho zvyku“, ktorý by mohol mať za následok prenos image na účely uvedeného článku. Podľa odvolateľa to platí o to viac, že kolidujúce tovary v prejednávanej veci nie sú podobné, ako to odvolateľ uviedol v rámci prvého odvolacieho dôvodu.
- 34 V prvom rade je potrebné konštatovať, že v rámci svojho tretieho odvolacieho dôvodu K. Hesse predložil bez toho, aby konkretizoval dotknuté body odôvodnenia napadnutého rozsudku alebo nesprávne právne posúdenie, ktorého sa mal Všeobecný súd dopustiť, argumentáciu, ktorá je podobná argumentácii predloženej tomuto súdu, ktorou kritizuje posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa existencie rizika „prenosu image“ v prospech ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, pričom ide o tvrdenie, ktoré Všeobecný súd odmietol v bodoch 69 až 73 napadnutého rozsudku.
- 35 V druhom rade v rozsahu, v akom K. Hesse spochybňuje existenciu rizika „prenosu image“ na základe predpokladu, že predmetné tovary nie sú podobné, postačuje poznamenať, že prvý odvolací dôvod smerujúci proti tvrdeniu Všeobecného súdu o existencii takejto podobnosti bol zamietnutý v bodoch 22 až 27 predmetného rozsudku.
- 36 Tretí odvolací dôvod preto treba zamietnuť.
- 37 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy je potrebné zamietnuť odvolanie ako celok.

## O trovách

<sup>38</sup> V súlade s článkom 138 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľným na základe článku 184 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní je účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Porsche a ÚHVT navrhli zaviazať K. Hesseho na náhradu trov konania a K. Hesse vo svojich dôvodoch nemal úspech, je opodstatnené rozhodnúť tak, že K. Hesse znáša vlastné trovy konania, a zaviazať ho na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Porsche a ÚHVT.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1. Odvolanie sa zamieta.**
- 2. Kurt Hesse je povinný nahradiť trovy konania.**

Podpisy