



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 21. januarja 2016*

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) in (5) — Besedna znamka Carrera — Ugovor imetnika nacionalne in skupnostne besedne znamke CARRERA — Verjetnost zmede — Ugled, ki ga je pridobila prejšnja znamka“

V zadevi C-50/15 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 5. februarja 2015,

Kurt Hesse, stanujoč v Nürnbergu (Nemčija), ki ga zastopa M. Krogmann, odvetnik,

pritožnik,

drugi stranki v postopku sta

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Schifko, agent,

tožena stranka na prvi stopnji,

Hubert Ampferl, kot stečajni upravitelj družbe Lutter & Partner GmbH, prej Lutter & Partner GmbH,

tožeča stranka na prvi stopnji,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG s sedežem v Stuttgartu (Nemčija), ki jo zastopa E. Stolz, odvetnik,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi A. Arabadžiev, predsednik senata, J.-C. Bonichot in S. Rodin (poročevalec), sodnika,

generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

- 1 K. Hesse s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 27. novembra 2014, Hesse in Lutter & Partner/UUNT – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njegovo tožbo za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 11. januarja 2011 (zadeva R 306/2010-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (v nadaljevanju: Porsche) in K. Hessejem glede zahteve za registracijo besednega znaka Carrera kot znamke Skupnosti (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za registracijo za ta spor še vedno uporablja Uredba št. 40/94.
- 3 Člen 8 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, je določal:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

[...]

5. Poleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.“

Dejansko stanje

- 4 K. Hesse je 16. februarja 2007 pri UUNT vložil zahtevo za registracijo besednega znaka Carrera kot znamke Skupnosti.
- 5 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo zlasti v razred 9 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma) in ustrezajo temu opisu:

„Aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; televizije; magnetni nosilci zapisov; računalniške naprave in računalniki za snemanje, obdelavo in branje zvoka in slike; električni aparati in instrumenti za obdelavo in prenos podatkov in sporočil; digitalni snemalni mediji; mediji za shranjevanje digitalnih podatkov; optični nosilci podatkov in zapisov; prenosne televizije, zlasti televizorji na baterije; DVD predvajalniki; snemalniki polivalentnih digitalnih diskov; videorekorderji;

zapisovalniki trdih diskov; televizijski sprejemniki; satelitski sprejemniki; analogni in digitalni oddajniki in sprejemniki; USB ključki; Scart Sticks; računalniške vtične kartice; DVD mediji; CD-ROM mediji; antenske naprave; satelitske antene; zemeljske antene; hi-fi naprave; domači kino; prenosni čitalci za avdio in video zapise; omarice za zvočnike; diktafoni; prenosne navigacijske naprave, zlasti prenosne naprave za satelitsko navigacijo; kombinacije zgoraj navedenih proizvodov; vsi zgoraj naštetih aparati, ki se ne vgradijo v vozila kot serijska ali posebna oprema.“

- 6 Zahteva za registracijo kot znamka Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 36/2007 z dne 23. julija 2007.
- 7 Družba Porsche je 26. julija 2007 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo znamke Carrera za proizvode, naštete v točki 5 te sodbe.
- 8 Prejšnje znamke, na katere se sklicuje družba Porsche v podporo ugovora, so bile te:
 - besedna znamka Skupnosti CARRERA, registrirana pri UUNT 22. januarja 2001 pod številko 283879 za proizvode iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu: „vozila in njihovi deli, kopenska vozila in plovila in njihovi deli, razen dvokoles in njihovih delov“;
 - nemška besedna znamka CARRERA, registrirana 7. julija 1976 in podaljšana do leta 2012, pod številko 946370 za proizvode iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu: „vozila, in sicer športna vozila“.
- 9 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili tisti iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.
- 10 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 25. februarja 2010 zavrnil ugovor, ker je menil, da ne obstaja verjetnost zmede glede znamk v sporu in da imetnik znamke, katere registracija je bila zahtevana, ne bi mogel neupravičeno izkoristiti ali oškodovati razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk.
- 11 Družba Porsche je 4. marca 2010 vložila pritožbo pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 12 Četrty odbor za pritožbe pri UUNT (v nadaljevanju: odbor za pritožbe) je s sporno odločbo ugodil tej pritožbi in razveljavil odločbo oddelka za ugovore, na podlagi zlasti obstoja verjetnosti zmede med zadevnimi proizvodi glede „prenosnih navigacijskih naprav, zlasti prenosnih naprav za satelitsko navigacijo“.
- 13 Po sprejetju sporne odločbe je bila znamka, katere registracija se je zahtevala, delno prenesena na družbo Lutter & Partner GmbH (v nadaljevanju: Lutter & Partner).
- 14 Po tem prenosu sta bili v podatkovne baze UUNT vpisani zahtevi za registracijo besedne znamke Carrera, in sicer na eni strani zahteva s številko 5723432, ki se nanaša na nekatere proizvode, navedene v točki 5 zgoraj, med katere spadajo „prenosne navigacijske naprave, zlasti prenosne naprave za satelitsko navigacijo“, in na drugi strani zahteva s številko 10881332, ki se nanaša na druge proizvode, navedene v točki 5 zgoraj.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 15 K. Hesse je 22. marca 2011 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil tožbo za razveljavitev sporne odločbe in pri tem navedel dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 8(5) te uredbe.

- 16 Družbi Lutter & Partner je bilo s sklepom Splošnega sodišča z dne 21. novembra 2014 dovoljeno, da delno nadomesti K. Hesseja kot tožeča stranka v tem postopku, to je v delu, v katerem se ta nanaša na zahtevo za registracijo besedne znamke Carrera št. 10881332.
- 17 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo, potem ko je podredne predloge razglasilo za nedopustne, tožbo v celoti zavrnilo kot neutemeljeno.

Predlogi strank

- 18 K. Hesse Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo razveljavi;
 - za nično razglasi sporno odločbo in zavrne ugovor, vložen zoper zahtevo za registracijo Skupnosti št. 5723432, vloženo 16. februarja 2007;
 - podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču in
 - toženi stranki naloži plačilo stroškov.
- 19 Družba Porsche in UUNT Sodišču predlagata, naj pritožbo zavrne in K. Hesseju naloži plačilo stroškov.

Pritožba

Prvi pritožbeni razlog

- 20 K. Hesse s prvim pritožbenim razlogom v bistvu navaja, da je Splošno sodišče v točkah od 42 do 46 izpodbijane sodbe storilo napako pri presoji, kar zadeva podobnost zadevnih proizvodov. Glede tega poudarja, da je treba v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 upoštevati vse pomembne dejavnike, ki so značilni za razmerje med zadevnimi proizvodi, v kar so v obravnavanem primeru vključeni izvor, trženje, distribucijski kanali in prodajna mesta teh proizvodov, torej veliko dejavnikov, glede katerih se prenosne navigacijske naprave razlikujejo od vozil. Če bi Splošno sodišče v celoti upoštevalo te bistvene elemente, ne bi moglo ugotoviti funkcionalne komplementarnosti in posledično podobnosti med temi proizvodi.
- 21 Glede tega je treba najprej spomniti, kakor je Splošno sodišče pravilno poudarilo v točki 36 izpodbijane sodbe, da je treba pri presoji podobnosti med proizvodi in storitvami upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčni ali dopolnilni značaj (glej zlasti sodbi Sunrider/UUNT, C-416/04 P, EU:C:2006:310, točka 85, in Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točka 65).
- 22 V delu, v katerem K. Hesse s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da ni upoštevalo vseh pomembnih dejavnikov, ki označujejo razmerje med zadevnimi proizvodi, zlasti njihov izvor, trženje, distribucijske kanale in prodajna mesta teh proizvodov, je treba poudariti, prvič, da je v delu izpodbijane sodbe, na katerega se nanaša ta pritožbeni razlog, Splošno sodišče potrdilo presojno odbora za pritožbe, v skladu s katero so zadevni proizvodi podobni zaradi komplementarnosti, in menilo, med drugim v točki 43 te sodbe, da utemeljitve, ki jih je K. Hesse podal posebej v tem okviru, te ugotovitve ne morejo ovreči.

- 23 Drugič, čeprav je komplementarnost zadevnih proizvodov samo en dejavnik med mnogimi drugimi, kot so narava, uporaba ali distribucijski kanali teh proizvodov, glede katerih se lahko presoja podobnost proizvodov, pa gre za samostojno merilo, ki lahko samo po sebi utemelji obstoj take podobnosti.
- 24 Tretjič, iz ustaljene sodne prakse Sodišča je razvidno, da Splošno sodišče – s pridržkom obveznosti spoštovanja splošnih načel in postopkovnih pravil na področju dokaznega bremena in izvedbe dokazov ter njihovega neizkrivljanja – ni zavezano svoje presoje izrecno obrazložiti glede vrednosti vsakega dokaza, ki mu je predložen, zlasti kadar meni, da ta ni pomemben ali upošteven za rešitev spora (sodba Dorsch Consult/Svet in Komisija, C-237/98 P, EU:C:2000:321, točka 51).
- 25 V teh okoliščinah Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava s tem, da je v točkah od 42 do 46 izpodbijane sodbe potrdilo presojo odbora za pritožbe, v skladu s katero so zadevni proizvodi podobni zaradi komplementarnosti, ne da bi v ta namen analiziralo izvor, trženje, distribucijske kanale ali prodajna mesta teh proizvodov.
- 26 V delu, v katerem K. Hesse v okviru tega pritožbenega razloga poleg tega trdi, da bi morale pravilno ponderiranje dejavnikov, ki so glede tega upoštevni, pripeljati Splošno sodišče do sklepa, da ne obstaja podobnost med zadevnimi proizvodi, ta dejansko zgolj izpodbija presojo dejstev (glej po analogiji sklepa DMK/UUNT, C-346/12 P, EU:C:2013:397, točki 44 in 45, in Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, točka 35).
- 27 Ob upoštevanju navedenega je treba prvi pritožbeni razlog zavreči kot deloma nedopusten in zavrniti kot deloma neutemeljen.

Drugi pritožbeni razlog

- 28 K. Hesse z drugim pritožbenim razlogom v bistvu trdi, da je Splošno sodišče zlasti v točkah 59 in 60 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo s tem, da je potrdilo, da sta prejšnji znamki pridobili ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Splošno sodišče naj bi zlasti očitno izkrivilo dejstva in dokaze, ki so mu bili predloženi, ker ni upoštevalo nekaterih bistvenih rezultatov ankete, ki jo je izvedlo podjetje GfK, iz katerih naj bi bilo razvidno, da naj javnost navsezadnje znamke CARRERA ne bi povezovala z avtomobili, ampak najprej z igračami, zlasti z električnimi dirkališči, namenjenimi otrokom. Na podlagi teh rezultatov bi morale Splošno sodišče ugotoviti, da znamka CARRERA na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ne uživa ugleda.
- 29 V delu, v katerem s tem pritožbenim razlogom K. Hesse želi dokazati, da je Splošno sodišče napačno potrdilo, da sta prejšnji znamki pridobili ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94, je treba poudariti, da ta ugotovitev spada na področje presoje dejstev, ki jo je opravilo Splošno sodišče, ki v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča, navedeno v točki 24 te sodbe, ne more biti predmet pritožbe, s pridržkom izkrivljanja dejstev in dokazov, predloženih temu sodišču.
- 30 V zvezi s tem je treba spomniti – kakor je tudi razvidno iz ustaljene sodne prakse Sodišča – da mora biti tako izkrivljanje očitno razvidno iz listin v spisu, ne da bi bilo treba opraviti novo presojo dejstev in dokazov (glej zlasti sodbo Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, točka 41 in navedena sodna praksa).
- 31 K. Hesse pa s tem, da v bistvu samo zatrjuje, da bi morale Splošno sodišče, če bi upoštevalo nekatere druge rezultate in elemente iz ankete, ki jo je izvedlo podjetje GfK, namesto teh, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, ugotoviti neobstoj ugleda znamke CARRERA, ne dokaže, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi napačno presodilo dejstva, ki so mu bila predložena, in *a fortiori*, da jih je izkrivilo.
- 32 Iz navedenega izhaja, da je treba drugi pritožbeni razlog zavreči kot očitno nedopusten in vsekakor očitno neutemeljen.

Tretji pritožbeni razlog

- 33 K. Hesse s tretjim pritožbenim razlogom v bistvu zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je štelo, da obstaja nevarnost „prenosa podobe“ v korist znamke, katere registracija se je zahtevala. Splošno sodišče naj glede tega v preudarkih ne bi upoštevalo pogojev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Zlasti naj bi bilo nepojmljivo, da lahko samo možnost uporabe v vozilih in tehnični značaj proizvodov, ki jih zajema zahteva za registracijo znamke, utemelji uporabo tega člena. Preudarki odbora za pritožbe v tem okviru naj nikakor ne bi bili utemeljeni in naj ne bi podpirali „socialne navade“, ki bi lahko povzročila prenos podobe za namene tega člena. To po mnenju pritožnika velja še toliko bolj, ker sporni proizvodi v obravnavanem primeru niso podobni, kot je zatrjeval v okviru prvega pritožbenega razloga.
- 34 Na prvem mestu je treba ugotoviti, da je K. Hesse v okviru tretjega pritožbenega razloga – ne da bi natančno navedel niti zadevne točke obrazložitve izpodbijane sodbe niti pravne napake, ki naj bi jih Splošno sodišče v njej storilo – ponudil utemeljitev, ki je podobna tej, ki jo navedel že pred tem sodiščem, s katero kritizira presojo odbora za pritožbe glede obstoja nevarnosti „prenosa podobe“ v korist znamke, katere registracija se zahteva, in ki jo je Splošno sodišče zavrnilo v točkah od 69 od 73 izpodbijane sodbe.
- 35 Na drugem mestu, glede tega, da K. Hesse izpodbija obstoj nevarnosti „prenosa podobe“, izhajajoč iz predpostavke, da zadevni proizvodi niso podobni, zadostuje navesti, da je bil prvi pritožbeni razlog, usmerjen zoper potrditev Splošnega sodišča, da obstaja taka podobnost, zavrtnjen v točkah od 22 do 27 te sodbe.
- 36 Zato je treba tretji pritožbeni razlog zavrniti.
- 37 Ob upoštevanju vsega navedenega je treba pritožbo v celoti zavrniti.

Stroški

- 38 V skladu s členom 138(1) Poslovnika Sodišča, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi njegovega člena 184(1), se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker sta družba Porsche in UUNT predlagala, naj se K. Hesseju naloži plačilo stroškov, in ker ta s svojimi predlogi ni uspel, nosi svoje stroške ter stroške družbe Porsche in UUNT.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Kurtu Hesseju se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi