Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)

den 21 januari 2016*

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 8.1 b och 8.5 — Ordmärket Carrera — Invändning framställd av innehavaren av de nationella och gemenskapsregistrerade ordmärkena CARRERA — Risk för förväxling — Det äldre varumärket är känt”

I mål C-50/15 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 5 februari 2015,

Kurt Hesse, Nürnberg (Tyskland), företrädd av M. Krogmann, Rechtsanwalt,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), företrädd av A. Schifko, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

Hubert Ampferl, i egenskap av konkursförvaltare för Lutter & Partner GmbH, tidigare Lutter & Partner GmbH,

sökande i första instans,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart (Tyskland), företrätt av E. Stolz, Rechtsanwalt,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Arabadjiev samt domarna J.-C. Bonichot och S. Rodin (referent),

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

* Rättegångsspråk: tyska.

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Kurt Hesse har i sitt överklagande yrkat att domstolen ska upphäva Europeiska unionens tribunals dom av den 27 november 2014, Hesse och Lutter & Partner/harmoniseringskontoret – Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001) (nedan kallad den överklagade domen), varigenom tribunalen ogillade Hesses talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret den 11 januari 2011 (ärende R 306/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (nedan kallat Porsche) och Kurt Hesse om en ansökan om registrering av ordmärket Carrera som gemenskapsvarumärke (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Mot bakgrund av tidpunkten för ingivandet av registreringsansökan är det emellertid förordning nr 40/94 som är tillämplig i målet.

3 I artikel 8, med rubriken ”Relativa registreringshinder”, i förordning nr 40/94 föreskrevs följande:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna [registreras]

…

b) om det - på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag - föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

…

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när - i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke - det är känt i gemenskapen, eller, när - i fråga om ett äldre nationellt varumärke - det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

Bakgrund till tvisten

4 Den 16 februari 2007 lämnade Kurt Hesse in en ansökan till harmoniseringskontoret om registrering som gemenskapsvarumärke av ordkännetecknet Carrera.

5 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 9 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning:

”Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; televisionsapparater; magnetiska databärare; databehandlingsutrustning och datorer för upptagning, bearbetning och återgivning av ljud och bilder; elektriska apparater och anordningar för bearbetning och överföring av meddelanden och data; digitala inspelningsmedier; lagringsmedier för digitala data; optiska data- och upptagningsbärare; mobila tv-apparater, speciellt batteridrivna tv-apparater; DVD-spelare; dvd-inspelningsanordning; videobandspelare; hårddiskinspelare; apparater för tv-mottagning; satellitmottagare; analoga och digitala sändnings- och mottagningsapparater; USB-fickminnen; scart-sticks; instickskort; dvd-lagringsskivor; cd-rom-lagringsskivor; antennanläggningar; satellitantenner; markbundna antenner; hifi-anläggningar; hembio; bärbara återgivningsapparater för lagrade ljud- och bildupptagningar; högtalarlådor; dikteringsmaskiner; mobila navigationsapparater, speciellt satellitstödda mobila navigationsapparater; kombinationer av alla nämnda varor; alla nämnda varor ej för fabriksmontering som serie- eller extrautrustning i motorfordon.”

6 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 36/2007 av den 23 juli 2007.

7 Den 26 juli 2007 framställde Porsche en invändning i enlighet med artikel 42 i förordning nr 40/94 mot registreringen av varumärket Carrera för de varor som avses i punkt 5 ovan.

8 De äldre varumärken som åberopats av Porsche till stöd för invändningen var följande:

— Gemenskapsordmärket CARRERA, som registrerats av harmoniseringskontoret den 22 januari 2001 med nummer 283879, för varor som omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen, med följande beskrivning: ”Bilar och bildelar, fordon och vattenfarkoster och delar till dessa, ej cyklar eller cykeldelar”, och

— det tyska ordmärket CARRERA, registrerat den 7 juli 1976, med förlängning fram till år 2012, med nummer 946370, för varor som omfattas av klass 12 i Niceöverenskommelsen, med följande beskrivning: ”Bilar, särskilt sportbilar”.

9 De skäl som åberopades till stöd för invändningen var de som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.

10 Genom beslut av den 25 februari 2010 avslog invändningsenheten invändningen med motiveringen att inte förelåg någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena och att innehavaren av det sökta varumärket inte kunde dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé eller orsaka dem förfång.

11 Porsche överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret den 4 mars 2010.

12 Harmoniseringskontorets fjärde överklagandenämnd (nedan kallad överklagandenämnden) biföll i det omtvistade beslutet nämnda överklagande genom att upphäva invändningsenhetens beslut, med motiveringen att det förelåg en risk för förväxling mellan de aktuella varorna, vad gäller ”mobila navigationsapparater, speciellt satellitstödda mobila navigationsapparater”.

13 Efter det omtvistade beslutet överfördes rätten till det sökta varumärket delvis till bolaget Lutter & Partner GmbH (nedan kallat Lutter & Partner).

14 Till följd av denna överföring registrerades två ansökningar om registrering av ordmärket Carrera i harmoniseringskontorets databas, dels med nummer 5723432, avseende vissa varor som anges i punkt 5 ovan, däribland ”mobila navigationsapparater, speciellt satellitstödda mobila navigationsapparater”, dels med nummer 10881332, avseende andra varor som anges i punkt 5 ovan.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

15 Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 22 mars 2011 väckte Kurt Hesse talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet, med åberopande av två grunder. Den första grunden avsåg åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och den andra grunden avsåg åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning.

16 Tribunalen tillät genom beslut av den 21 november 2014 Lutter & Partner att delvis träda i Kurt Hesses ställe som sökande i förfarandet, i den del som rör ansökan om registrering av ordmärket Carrera nr 10881332.

17 I den överklagade domen avvisade tribunalen andrahandsyrkandena och ogillade talan i dess helhet.

Parternas yrkanden

18 Kurt Hesse har yrkar att domstolen ska

— upphäva den överklagade domen,

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet och avslå invändningen mot ansökan om gemenskapsregistrering nr 5723432, som inkom den 16 februari 2007, eller

— i andra hand återförvisa målet till tribunalen, samt

— förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Porsche och harmoniseringskontoret har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta Kurt Hesse att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

Den första grunden/invändningen

20 Kurt Hesse har i den första grunden gjort gällande att tribunalen, i punkterna 42-46 i den överklagade domen, har gjort en oriktig bedömning av likheten mellan de aktuella varorna. Hesse har härvid hävdat att enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan de aktuella varorna beaktas, däribland, i förevarande fall, varornas ursprung, marknadsföring, distributionskanaler och försäljningsställen. På samtliga dessa områden skiljer sig mobila navigationsapparater från bilar. Om tribunalen helt hade beaktat dessa avgörande faktorer, så hade den inte kommit till slutsatsen att dessa varor har kompletterande funktioner och således liknar varandra.

21 Det ska härvidlag erinras, såsom framgår av punkt 36 i den överklagade domen, om att vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna i fråga är av liknande slag ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt deras art,

avsedda ändamål, användningsområdet och huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se, bland annat, dom Sunrider/harmoniseringskontoret, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punkt 85, och dom Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punkt 65).

22 I den del Kurt Hesses första grund går ut på att tribunalen inte beaktat samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan de aktuella varorna, däribland, i förevarande fall, varornas ursprung, marknadsföring, distributionskanaler och försäljningsställen, påpekar domstolen för det första att tribunalen, i den del av den överklagade domen som berörs av denna grund, har bekräftat överklagandenämndens bedömning att de aktuella varorna liknar varandra, eftersom de kompletterar varandra, genom att i punkt 43 denna dom förklara att Kurt Hesses argument i detta sammanhang inte kan anses vederlägga detta konstaterande.

23 Domstolen konstaterar för det andra att även om den omständigheten att de aktuella varorna kompletterar varandra endast är en faktor bland andra, såsom varornas art, användningsområde eller distributionskanaler, som kan beaktas i bedömningen huruvida varorna liknar varandra, kvarstår faktum att det rör sig om ett självständigt kriterium som ensamt kan styrka en sådan likhet.

24 För det tredje framgår det av domstolens fasta praxis att med förbehåll för skyldigheten att iaktta de allmänna rättsgrundsatser och processuella regler som är tillämpliga i fråga om bevisbördan och bevisningen samt att inte förvanska bevisningen, behöver tribunalen inte uttryckligen motivera sin värdering av varje bevis som har förebringats, särskilt inte om denna anser att beviset i fråga är utan intresse och saknar betydelse för tvistens utgång (dom Dorsch Consult/rådet och kommissionen, C-237/98 P, EU:C:2000:321, punkt 51).

25 Tribunalen har således inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att i punkterna 42-46 i den överklagade domen bekräfta överklagandenämndens bedömning att de aktuella varorna liknar varandra, eftersom de kompletterar varandra, utan att i detta sammanhang analysera varornas ursprung, marknadsföring, distributionskanaler och försäljningsställen.

26 I den del Kurt Hesse inom ramen för denna grund gör gällande att en korrekt avvägning mellan relevanta faktorer rätteligen hade lett tribunalen till slutsatsen att de aktuella varorna inte liknar varandra, rör det sig dessutom om argument som i själva verket syftar till att ifrågasätta bedömningen av de faktiska omständigheterna (se, analogt, beslut DMK/harmoniseringskontoret, C-346/12 P, EU:C:2013:397, punkterna 44 och 45, och beslut Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, punkt 35).

27 Detta innebär att den första grunden delvis inte kan upptas till sakprövning och delvis saknar stöd.

Den andra grunden

28 Kurt Hesse har sin andra grund gjort gällande att tribunalen, bland annat i punkterna 59 och 60 i den överklagade domen, gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att slå fast att de äldre varumärkena är kända, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Det framgår särskilt att det är uppenbart att tribunalen missuppfattat de faktiska omständigheterna och anförd bevisning genom att inte beakta vissa avgörande resultat från en undersökning som genomförts av företaget GfK, av vilka det framgår att allmänheten inte associerar varumärket CARRERA med bilar utan med leksaker, särskilt elektriska bilbanor för barn. Tribunalen borde med utgångspunkt från dessa resultat ha konstaterat att varumärket CARRERA är känt, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

29 I den del Kurt Hesses syfte med denna grund är att visa att tribunalen felaktigt slagit fast att de äldre varumärkena är kända, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, ska det påpekas att detta konstaterande ingår som en del i tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna, som,

enligt domstolens i punkt 24 ovan angivna fasta praxis, inte kan prövas i ett mål om överklagande, med undantag för i de fall då tribunalen har missuppfattat de faktiska omständigheterna och den bevisning som åberopats.

30 Domstolen erinrar om att det framgår av dess fasta praxis att en sådan missuppfattning av bevisningen uppenbart måste framgå av handlingarna i målet, utan att det är nödvändigt att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen (se, bland annat, dom Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, punkt 41 och där angiven rättspraxis).

31 Kurt Hesse har emellertid endast påstått att om tribunalen hade beaktat vissa andra resultat och uppgifter från företaget GfK:s undersökning än dem som överklagandenämnden beaktat, så hade denna domstol kommit till slutsatsen att varumärket CARRERA inte är känt. Kurt Hesse har således inte visat att tribunalen i den överklagade domen gjort en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna eller än mindre helt missuppfattat dem.

32 Av det ovan anförda följer att det är uppenbart att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden, då det är uppenbart den inte kan upptas till sakprövning och hursomhelst helt saknar stöd.

Den tredje grunden

33 Kurt Hesse har i den tredje grunden hävdat att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att det fanns en risk för ”image-överföring” till det sökta varumärket. Tribunalens resonemang i denna del strider mot villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Kurt Hesse menar särskilt att det är orimligt att anse att den omständigheten att de varor det sökta varumärket omfattar kan användas i bilar och utgör teknikprodukter räcker som stöd för att tillämpa denna artikel. Överklagandenämnden saknar helt stöd för sitt resonemang i denna del och det går inte att tala om ”sociala vanor” som kan antas leda till att en image-överföring sker i den mening som avses i denna artikel. Detta gäller enligt klaganden i än högre grad för de aktuella motstående varorna, eftersom de inte liknar varandra, såsom framgår av den första grunden.

34 Domstolen konstaterar att Kurt Hesse i sin tredje grund varken har preciserat vilka punkter i den överklagade domen han syftar på eller hur tribunalen enligt hans mening har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, utan endast framfört likanande argument som dem han anfört mot överklagandenämndens bedömning av risken för ”image-överföring” till förmån för det sökta varumärket, vilket är argument som tribunalen har avfärdat i punkterna 69-73 i den överklagade domen.

35 I den del Kurt Hesse ifrågasätter att det föreligger en risk för ”image-överföring” utifrån premissen att de aktuella varorna inte liknar varandra, räcker det att konstatera att domstolen i punkterna 28-34 ovan redan har avfärdat den första grunden för överklagandet, som just riktar sig mot tribunalens påstående att de aktuella varorna liknar varandra.

36 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall på den tredje grunden.

37 Mot bakgrund av det ovan anförda ska överklagandet ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnaderna

38 Enligt artikel 138.1 i domstolens rättegångsregler, som enligt artikel 184.1 ska tillämpas i mål om överklagande, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats. Porsche och harmoniseringskontoret har yrkat att Kurt Hesse ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Kurt Hesse har tappat målet, ska han bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Porsche och harmoniseringskontoret.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Kurt Hesse ska ersätta rättegångskostnaderna.

Underskrifter