

ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

2. prosince 2008 *

Ve věci T-212/07,

Harman International Industries, Inc., se sídlem v Northridge, Kalifornie (Spojené státy), zastoupená M. Vanheganem, barrister,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

Barbara Becker, s bydlištěm v Miami, Florida (Spojené státy), zastoupená P. Baronikiansem, advokátem,

* Jednací jazyk: angličtina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 7. března 2007 (věc R 502/2006-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Harman International Industries, Inc., a paní Barbarou Becker,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení V. Tiili, předsedkyně, F. Dehousse a I. Wiszniewska-Bialecka (zpravodajka),
soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 15. června 2007,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 1. října 2007,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 14. září 2007,

po jednání konaném dne 24. června 2008,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 19. listopadu 2002 paní Barbara Becker, která je vedlejší účastnicí tohoto řízení, podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku slovní ochranné známky Společenství Barbara Becker na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- ² Výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Vědecké, navigační, zeměměřičské, elektrické, fotografické, kinemotografické a optické přístroje a nástroje, přístroje a nástroje na vážení a na měření, signalizační přístroje a nástroje, regulátory (kontrolní přístroje a nástroje), bezpečnostní přístroje a nástroje (záchranné přístroje a nástroje) a vyučovací přístroje a nástroje; přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nahrávací nosiče, disky nahané a gramofonové desky; automatické distribuční stroje, automatické rozvaděče a mechanismy pro mincová zařízení; registrační pokladny, kalkulačky, zařízení ke zpracování dat a počítače“.
- ³ Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 13/2004 ze dne 29. března 2004.

- 4 Dne 24. června 2004 Harman International Industries, Inc., která je žalobkyní v projednávané věci, proti zápisu přihlášené ochranné známky podala námitky týkající se všech výrobků uvedených v této přihlášce ochranné známky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a čl. 8 odst. 5 téhož nařízení. Námitky byly založeny na slovní ochranné známce Společenství BECKER ONLINE PRO č. 1823228, zapsané dne 1. července 2002, a na přihlášce slovní ochranné známky Společenství BECKER č. 1944578 ze dne 2. listopadu 2000, zapsané dne 17. září 2004.
- 5 Výrobky, na něž se vztahují starší ochranné známky, spadají do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „Elektrické a elektronické přístroje a nástroje; přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nahrávací nosiče; záznamové disky; zařízení ke zpracování dat; učební a vzdělávací pomůcky; počítače; počítačové programy; výpočetní technika; periferní zařízení počítačů; přístroje a nástroje pro nahrávání, produkci, přenos, vydávání nebo zpracování audio nebo video signálu; přístroje pro zpracování audio; audio a video vybavení high fidelity; reproduktory, snímáče, rádia, navigační a telematické systémy; audio přístroje a nástroje pro vozidla; rádia s integrovaným telefonem pro vozidla, navigační systémy, telematika (elektronické spojení mezi motorovými vozidly a satelitem), CD přehrávače, MP3 přehrávače nebo internetový přístup; vybavení pro zpracování signálu; vybavení pro zpracování digitálního signálu; procesory digitálního hlasového signálu; zvukové procesory, zesilovače, předzesilovače, silné zesilovače, přijímače, audio video přijímače; tunery, vybavení pro domácí kino, DVD přehrávače, přehrávače kompaktních disků, mechanismy pro přepravu kompaktních disků a DVD, přehrávače a mechanismy pro přepravu optických disků; MP3 přehrávače; dálková ovládání, reproduktory, mikrofony, sluchátka, integrované zvukové systémy, televizory, video obrazovky, systémy pro domácí kino; audio mixážní pulty; kompresory a audio procesory; ekvalizátory; telefony; součástky a části všech výše uvedených výrobků; žádný z výše uvedených výrobků není kabelem nebo součástí a částí kabelu“.
- 6 Rozhodnutím ze dne 15. února 2005 námitkové oddělení námitkám vyhovělo z důvodu, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny. Námitkové oddělení mělo za to, že výrobky označené těmito ochrannými známkami jsou totožné

a že ochranné známky jsou celkově podobné, neboť vykazují jednak průměrný stupeň vzhledové a fonetické podobnosti, a jednak totožnost z pojmového hlediska, jelikož odkazují na totéž příjmení.

- 7 Dne 11. dubna 2006 podala vedlejší účastnice u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
- 8 Rozhodnutím ze dne 7. března 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM odvolání vyhověl a rozhodnutí námitkového oddělení zrušil. Odvolací senát měl za to, že výrobky označené kolidujícími ochrannými známkami jsou zčásti totožné a zčásti podobné. Provedl rozlišení relevantní veřejnosti v závislosti na dotýcných výrobcích, a sice výrobcích určených široké veřejnosti, výrobcích určených odborníkům a výrobcích prostřední kategorie výrobků, které v závislosti na své povaze a předmětu mohou, či nemohou být určeny široké veřejnosti a odborníkům.
- 9 Pokud jde o kolidující označení, odvolací senát z důvodů hospodárnosti řízení zohlednil jednak starší slovní ochrannou známku BECKER, a jednak slovní ochrannou známku Barbara Becker, jejíž zápis je požadován. Odvolací senát shledal, že mezi kolidujícími označeními existuje pouze určitý stupeň vzhledové a fonetické podobnosti vzhledem k tomu, že na začátku ochranné známky, jejíž zápis je požadován, je umístěn jiný prvek, a sice jméno Barbara. Z pojmového hlediska měl odvolací senát za to, že kolidující označení jsou v Německu a v ostatních zemích Evropské unie jasně odlišitelná. Odvolací senát měl za to, že příjmení Becker není rozlišovacím a dominantním prvkem ochranné známky, jejíž zápis je požadován, a to proto, že relevantní veřejnost tuto ochrannou známku vnímá spíše jako celek, a sice Barbara Becker, než jako složeninu slov „Barbara“ a „Becker“. Uvedl rovněž, že paní Barbara Becker je v Německu známou osobností, zatímco příjmení Becker je obecně uznáváno jako rozšířené a běžné příjmení. Odvolací senát tudíž dospěl k závěru, že rozdíly mezi dotčenými označeními jsou dostatečně významné na to, aby nedošlo k nebezpečí záměny.

- 10 Krom toho odvolací senát shledal, že podmínka stanovená judikaturou pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, podle níž musí mezi kolidujícími ochrannými známkami existovat takový stupeň podobnosti, aby si dotčená veřejnost mezi těmito kolidujícími ochrannými známkami vytvořila spojitost, v projednávaném případě splněna není.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - nařídil zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství Barbara Becker;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 12 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 13 Úvodem je třeba uvést, že svým druhým bodem návrhových žádání žalobkyně Soud žádá, aby nařídil zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství Barbara Becker. V souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je však OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku soudu Společenství. Podle ustálené judikatury Soudu nenáleží, aby OHIM ukládal příkazy [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Sb. rozh. s. II-2211, bod 74, a ze dne 17. června 2008, El Corte Inglés v. OHIM – Abril Sánchez a Ricote Saugar (Boomerang^{TV}), T-420/03, Sb. rozh. s. II-837, bod 31]. Druhý bod návrhových žádání žalobkyně je tedy nepřipustný.
- 14 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje dva důvody, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 8 odst. 5 téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 15 Žalobkyně uvádí, že příjmení Becker představuje dominantní a rozlišovací prvek ochranné známky Barbara Becker, nebo v každém případě v rámci této ochranné známky hraje samostatnou rozlišovací roli, a že mezi kolidujícími ochrannými

známkami existuje podobnost z pojmového hlediska, neboť vycházejí z příjmení Becker, aniž by existovala zjevná souvislost mezi tímto příjmením a označenými výrobky. Podle judikatury je třeba v projednávaném případě dospět k závěru, že nebezpečí záměny existuje, neboť s ohledem na totožnost výrobků, které kolidující ochranné známky označují, nejsou rozdíly mezi těmito ochrannými známkami dostačující pro neutralizaci nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel je veden k tomu, aby výrobky označené ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, považoval za výrobky pocházející od podniku hospodářsky propojeného s podnikem, od kterého pocházejí výrobky označené starší ochrannou známkou.

16 OHIM uvádí, že podle judikatury může být kombinovaná ochranná známka, z jejíž složek jedna je totožná nebo podobná složce jiné ochranné známky, považována za podobnou této jiné ochranné známce pouze tehdy, jestliže je tato složka dominantním prvkem celkového dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává.

17 Neexistuje obecné pravidlo, podle kterého, jestliže se ochranná známka, jejíž zápis je požadován, skládá ze dvou prvků, z nichž jeden je totožný se starší ochrannou známkou tvořenou jediným prvkem, jsou tyto ochranné známky obvykle považovány za podobné. Za účelem prokázání existence nebezpečí záměny je třeba, aby tento prvek hrál v rámci ochranné známky složené ze dvou prvků přinejmenším samostatnou rozlišovací roli. V projednávaném případě relevantní veřejnost ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, nerozloží na jednotlivé prvky, ale bude ji vnímat jako jméno ženy, a sice Barbara Becker, jako celek, a žádný z jejích prvků nebude hrát samostatnou rozlišovací roli nebo nebude tvořit její dominantní prvek.

18 Krom toho spotřebitelé přikládají zpravidla větší význam začátku ochranných známek. Jméno Barbara obsahuje zvučné a otevřené samohlásky, které v porovnání s krátkými samohláskami příjmení Becker tvoří zvláštní složeninu.

19 Odvolací senát měl tedy právem za to, že v projednávaném případě nebezpečí záměny neexistuje.

20 Vedlejší účastnice uvádí, že dotčená označení jsou pojmově odlišná. Z tohoto důvodu se žalobkyně nemůže dovolávat zásady, podle níž jsou dvě ochranné známky podobné, jestliže obsahují totožný prvek. Tato zásada se použije pouze v případě, kdy totožné prvky postrádají pro relevantní veřejnost pojmový význam.

21 Žalobkyně se nemůže dovolávat ani judikatury, podle níž lze předpokládat, že ochranná známka představuje variaci starší ochranné známky, je-li složena ze starší ochranné známky, která je spojena s novým prvkem, jelikož v projednávaném případě na rozdíl od okolností, ze kterých vyústila tato judikatura, není ochranná známka, jejíž zápis je požadován, složena ze spojení názvu společnosti a dalšího prvku, ale spočívá ve vlastním jménu. Relevantní veřejnost vnímá kolidující ochranné známky jako dvě odlišné ochranné známky, které spolu nijak nesouvisí.

Závěry Soudu

22 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Krom toho je na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) i) nařízení č. 40/94 třeba staršími ochrannými známkami rozumět

ochranné známky Společenství s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

23 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených. Nebezpečí záměny musí být posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [rozsudky Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 a 31, a ze dne 16. ledna 2008, Inter-Ikea v. OHIM – Waibel (idea), T-112/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 32].

24 Pro účely tohoto celkového posouzení hraje rozhodující úlohu to, jak průměrný spotřebitel vnímá dotčené výrobky a služby. Je třeba zohlednit okolnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka možnost provést přímé srovnání různých ochranných známek, ale musí se spolehnout na nedokonalou představu, kterou si o nich uchovává v paměti [rozsudek Soudu ze dne 3. března 2004, Mühlens v. OHIM – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, s. II-791, bod 41]. Krom toho se úroveň pozornosti průměrného spotřebitele může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26, a rozsudek Soudu ze dne 13. června 2006, Inex v. OHIM – Wiseman (Vyobrazení kravské kůže), T-153/03, Sb. rozh. s. II-1677, bod 24]. Jestliže je průměrný spotřebitel dotčených výrobků odborníkem, může při svém výběru vykazovat vyšší než průměrný stupeň pozornosti [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 20. dubna 2005, Faber Chimica v. OHIM – Nabersa (Faber), T-211/03, Sb. rozh. s. II-1297, bod 24].

25 V projednávaném případě se ochrana starší ochranné známky vztahuje na celé Společenství. Je tedy třeba posoudit, jak spotřebitel dotčených výrobků vnímá kolidující ochranné známky na tomto území. Je však třeba připomenout, že k tomu, aby byl zápis

ochranné známky Společenství zamítnut, stačí, že relativní důvod pro zamítnutí ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 existuje jen v části Společenství (rozsudek ZIRH, bod 24 výše, bod 36).

26 Krom toho je nesporné, že dotčené výrobky, určené zčásti široké veřejnosti, zčásti odborníkům, a zčásti jak široké veřejnosti, tak odborníkům, představují výrobky technické povahy. Jde tedy o veřejnost, která vykazuje relativně vysoký stupeň pozornosti.

27 Vzhledem k tomu, že totožnost nebo podobnost dotčených výrobků zpochybněna není, je třeba provést pouze srovnání kolidujících ochranných známek.

28 Podle judikatury jsou dvě ochranné známky podobné, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná shoda, pokud jde o jeden či několik relevantních aspektů [rozsudky Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30, a ze dne 26. ledna 2006, Volkswagen v. OHIM – Nacional Motor (Variant), T-317/03, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 46].

29 Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto kolidující ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a Vyobrazení kravské kůže, bod 24 výše, bod 26].

- 30 V případech, kdy jeden ze dvou pojmů, které jsou jedinými pojmy tvořícími slovní ochrannou známku, je po stránce vzhledové a po stránce fonetické totožný s jediným pojmem tvořícím starší slovní ochrannou známku a kdy tyto pojmy, posuzované společně nebo zvlášť, nemají po stránce pojmové pro dotčenou veřejnost žádný význam, dotčené ochranné známky, posuzované každá ve svém celku, mají být obvykle považovány za podobné [rozsudky Soudu ze dne 25. listopadu 2003, *Oriental Kitchen v. OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Recueil, s. II-4953, bod 39, a ze dne 4. května 2005, *Reemark v. OHIM – Bluenet (Westlife)*, T-22/04, Sb. rozh. s. II-1559, bod 37].
- 31 V projednávaném případě se jedná o starší slovní ochrannou známku BECKER a slovní ochrannou známku Barbara Becker, jejíž zápis je požadován.
- 32 Prvek „becker“ je jediným prvkem tvořícím ochrannou známku BECKER a zároveň druhým ze dvou prvků tvořících ochrannou známku Barbara Becker. Prvek „becker“ je tedy společný oběma ochranným známkám.
- 33 Ze vzhledového a fonetického hlediska mají kolidující ochranné známky různou délku a jsou složeny z rozdílného počtu slov. Na základě celkového dojmu, který tyto ochranné známky vyvolávají, však lze konstatovat, že v důsledku jejich společného prvku vykazují ze vzhledového a fonetického hlediska určitou podobnost, jak správně shledal odvolací senát.
- 34 Z pojmového hlediska odvolací senát rovněž správně shledal, že relevantní veřejnost bude starší ochrannou známku BECKER vnímat jako příjmení a že relevantní veřejnost bude ochrannou známku Barbara Becker vnímat jako jméno osoby složené z křestního jména a příjmení, přičemž toto příjmení je totožné s příjmením, které tvoří starší

ochrannou známku. Posouzení odvolacího senátu týkající se významu prvku „becker“ v porovnání s prvkem „barbara“ v ochranné známce Barbara Becker však nelze přijmout.

35 Třebaže se vnímání ochranných známek tvořených jmény osob může v různých zemích Společenství lišit, judikatura připouští, že přinejmenším v Itálii spotřebitelé přisuzují zpravidla větší rozlišovací způsobilost příjmení než jménu vyskytujícímu se v ochranných známkách [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 54]. Z toho vyplývá, že příjmení Becker může být přisuzována větší rozlišovací způsobilost než jménu Barbara v ochranné známce Barbara Becker.

36 Krom toho skutečnost, že paní Barbara Becker je jakožto bývalá manželka Borise Beckera v Německu známou osobností, neznamená, že kolidující ochranné známky nejsou z pojmového hlediska podobné. Starší ochranná známka BECKER a ochranná známka Barbara Becker totiž odkazují na totéž příjmení Becker. Vykazují tedy podobnost, a to tím spíše, že v části Společenství lze prvku „becker“ obsaženému v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, přisuzovat jakožto příjmení větší rozlišovací způsobilost než prvku „barbara“, který je pouhým jménem. V tomto ohledu je třeba připomenout, že relevantní veřejnost si o kolidujících ochranných známkách v paměti uchovává nedokonalou představu.

37 Krom toho podle judikatury platí, že je-li složená ochranná známka tvořena tím, že jsou vedle sebe postaveny jeden prvek a jiná ochranná známka, tato jiná ochranná známka, i když není dominantním prvkem ve složené ochranné známce, si může ve složené ochranné známce zachovat samostatnou rozlišovací roli. V takovém případě složená ochranná známka a tato jiná ochranná známka mohou být považovány za podobné (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, body 30 a 37). V projednávaném případě je třeba konstatovat, že

prvek „becker“ bude vnímán jako příjmení, které je běžně užíváno pro označení osoby. Je tedy třeba mít za to, že tento prvek si v ochranné známce Barbara Becker zachovává samostatnou rozlišovací roli.

38 Z toho vyplývá, že na základě posouzení kolidujících ochranných známek jako celku a jejich srovnání ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska musejí být kolidující ochranné známky považovány za podobné.

39 Odvolací senát tudíž nesprávně dospěl k závěru, že kolidující ochranné známky jsou jasně rozdílné.

40 Pokud jde o nebezpečí záměny, je třeba připomenout, že totožnost nebo podobnost výrobků, kterých se týkají kolidující ochranné známky, zpochybněny nejsou a že ochranná známka Barbara Becker a ochranná známka BECKER vykazují vzhledovou, fonetickou a pojmovou podobnost. I když jsou dotčené výrobky určeny veřejnosti, jejíž úroveň pozornosti je relativně vysoká, tato veřejnost se může domnívat, že tyto výrobky pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených. Je tedy třeba konstatovat, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

41 Toto zjištění není vyvráceno argumentem OHIM, podle něhož kombinovaná ochranná známka může být považována za podobnou jiné ochranné známce pouze tehdy, když jejich společná složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává. Jestliže je totiž slovní ochranná známka složena ze dvou prvků, z nichž jeden je společný s jediným prvkem tvořícím jinou slovní ochrannou známku, pro shledání nebezpečí záměny se nevyžaduje, aby společný prvek kolidujících ochranných známek tvořil dominantní prvek celkového dojmu, který složená ochranná známka vyvolává. Pokud by taková podmínka byla vyžadována, třebaže společný prvek ve složené ochranné známce má samostatnou rozlišovací roli, majitel starší ochranné známky by byl zbaven výlučného práva z této ochranné známky (viz v tomto smyslu

rozsudek Medion, bod 37 výše, body 32 a 33). Jelikož si prvek „becker“ v ochranné známce Barbara Becker zachovává samostatnou rozlišovací roli, pro to, aby došlo k nebezpečí záměny, nelze vyžadovat, aby tento prvek tvořil dominantní prvek celkového dojmu, který tato ochranná známka vyvolává.

42 Ani argument vedlejší účastnice, že se judikatura týkající se složených ochranných známek v projednávaném případě nepoužije, protože ochranná známka, jejíž zápis je požadován, je tvořena jménem a příjmením, nelze přijmout. Kritéria posouzení existence nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jde-li o ochranné známky tvořené jménem osoby, jsou totiž totožná s kritérii použitelnými na jiné kategorie ochranných známek, nestanoví-li toto nařízení jinak. Označení obsahující jméno a příjmení fyzické osoby tak nemůže být zapsáno jako ochranná známka Společenství, pokud jeho zápisu brání relativní důvod pro zamítnutí zápisu v důsledku námitek majitele starší ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 13. července 2005, *Murúa Entrena v. OHIM – Bodegas Murúa* (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Sb. rozh. s. II-2831, body 49 a 50].

43 S ohledem na předcházející je třeba shledat, že odvolací senát se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V důsledku toho je třeba přijmout první žalobní důvod uplatněný žalobkyní, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

44 Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že pro zamítnutí zápisu ochranné známky stačí, že existuje jeden relativní důvod pro zamítnutí ve smyslu článku 8 nařízení č. 40/94, musí být napadené rozhodnutí zrušeno, aniž by bylo nezbytné přezkoumávat, zda

existuje jiný relativní důvod pro zamítnutí, a tudíž aniž by Soud musel přezkoumávat druhý žalobní důvod uplatněný žalobkyní.

K nákladům řízení

⁴⁵ Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení vynaložených žalobkyní. Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice řízení neměla ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení v souladu s čl. 87 odst. 4 třetím pododstavcem jednacího řádu.

Z těchto důvodů

Soud (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. března 2007 (věc R 502/2006-1) se zrušuje.**

- 2) Návrh Harman International Industries, Inc., směřující k zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství Barbara Becker se odmítá jako nepřipustný.**
- 3) OHIM ponese vedle vlastních nákladů řízení i náklady řízení vzniklé Harman International Industries.**
- 4) Paní Barbara Becker ponese vlastní náklady řízení.**

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Bialecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 2. prosince 2008.

Podpisy.