

SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

2 ta' Diċembru 2008*

Fil-Kawża T-212/07,

Harman International Industries, Inc., stabbilita f'Northridge, Kalifornja (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn M. Vanhegan, barrister,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn G. Schneider, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, hija

Barbara Becker, residenti f'Miami, Florida (l-Istati Uniti), irrappreżentata minn P. Baronikians, avukat,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI tas-7 ta' Marzu 2007 (Każ R 502/2006-1), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Harman International Industries, Inc. u Barbara Becker,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (L-Ewwel Awla),

komposta minn V. Tiili, President, F. Dehousse u I. Wiszniewska-Białecka (Relatur),
Imħallfin,

Reġistratur: N. Rosner, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-15 ta' Ġunju
2007,

wara li rat ir-risposta tal-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-
1 ta' Ottubru 2007,

wara li rat ir-risposta tal-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-
Prim'Istanza fl-14 ta' Settembru 2007,

wara s-seduta tal-24 ta' Ġunju 2008,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

- 1 Fid-19 ta' Novembru 2002, l-intervenjenti, Barbara Becker, ippreżentat lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja verbali Barbara Becker skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Dicembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1), kif emendat.

- 2 Il-prodotti li għalihom intalbet ir-registrazzjoni jaqgħu taħt il-klassi 9 skont il-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u ta' Servizzi għall-finijiet tar-Registrazzjoni ta' Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Apparat u strumenti xjentifiċi, tal-baħar, għal skopijiet ta' sondaġġi, tal-elettriku, fotografici, ċinematografici, ottiċi, li jiżnu, li jkejlu, li jissenjalaw, li jivverifikaw (supervizjoni), tas-salvataġġ u tat-tagħlim; apparat għar-registrazzjoni, trażmissjoni u riproduzzjoni ta' hsejjes jew stampi; tagħmir li jgħorr id-data b'mod manjetiku, diski għar-registrazzjoni; magni tal-bejgħ awtomatiċi u mekkaniżmi għal apparat imħaddem bil-muniti; cash registers, magni li jikkalkulaw, tagħmir għall-ipproċessar tad-data u kompjuters".

- 3 L-applikazzjoni għat-trade mark ġiet ippubblikata fil-*Bullettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 13/2004, tad-29 ta' Marzu 2004.

- 4 Fl-24 ta' Ġunju 2004, ir-rikorrenti, Harman International Industries, Inc., ressqet oppożizzjoni kontra r-registrazzjoni tat-trade mark mitluba għall-prodotti kollha koperti minn din tal-aħħar, skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u l-Artikolu 8(5) tal-istess regolament. L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade mark Komunitarja verbali BECKER ONLINE PRO Nru 1823228, irregistrata fl-1 ta' Lulju 2002, u fuq l-applikazzjoni għat-trade mark verbali BECKER Nru 1944578, tat-2 ta' Novembru 2000, irregistrata fis-17 ta' Settembru 2004.
- 5 Il-prodotti koperti mit-trade marks preċedenti jaqgħu taħt il-klassi 8 skont il-Ftehim ta' Nizza u jikkorrispondu għad-deskrizzjonijiet li ġejjin: "Apparat u strumenti tal-elettriku u elettronici, apparat għar-registrazzjoni, trażmissjoni u riproduzzjoni ta' ħsejjes jew stampi; tagħmir li jgorr id-data b'mod manjetiku; diski għar-registrazzjoni; tagħmir għall-ipproċessar tad-data; tagħmir għat-tagħlim u l-istruzzjoni; kompjuters; softwer tal-kompjuter; hardwer tal-kompjuter; tagħmir periferiku għall-kompjuters; apparat u strumenti, ilkoll għar-registrazzjoni, produzzjoni, trażmissjoni, editjar jew ipproċessar ta' sinjali awdjo u/jew vidjo; apparat għall-ipproċessar tal-awdjo; tagħmir awdjo b'fedeltà għolja; loudspeakers, transducers, radjijiet, sistemi ta' navigazzjoni u telematici; apparat u strumenti awdjo għall-karozzi; radjijiet bit-telefon integrat għall-karozza, sistemi ta' navigazzjoni, telematici (kuntatt elettroniku bejn vetturi bil-mutur u satellita), CD players, MP3 players u/jew aċċess għall-Internet; tagħmir għall-ipproċessar ta' sinjali; tagħmir għall-ipproċessar ta' sinjali diġitali; proċessuri ta' sinjali vokali diġitali; proċessuri tal-ħsejjes, amplifikaturi, pre-amplifikaturi, amplifikaturi li jżidu s-saħħa tal-output, riċevituri, riċevituri awdjo vidjo; tuners, tagħmir taċ-ċinema għall-użu fid-dar, DVD players; players ta' diski kumpatti, apparat biex jingarru diski kumpatti u DVD, players ta' diski ottiċi u apparat biex dawn jingarru; MP3 players; remote controls, sub woofers, mikrofondi, headphones, sistemi ta' ħsejjes integrati, televiżjonijiet, video monitors, sistemi taċ-ċinema għall-użu fid-dar, audio mixing consoles; kompressuri u proċessuri tal-awdjo; equalisers; telefons; partijiet u aċċesorji għall-prodotti kollha msemmija iktar 'il fuq; l-ebda wiehed mill-prodotti msemmija iktar 'il fuq ma huma kejbils jew partijiet u aċċesorji ta' kejbils".
- 6 Permezz ta' deċiżjoni tal-15 ta' Frar 2005, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni laqgħet l-oppożizzjoni minħabba li kienet teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks konfliġġenti. Hija qieset li l-prodotti koperti minn dawn it-trade marks kienu identiċi u li t-trade marks kienu globalment jixxiebh u fis-sens li kienu jipprezentaw, minn naħa,

livell medju ta' xebh viziv u fonetiku u, min-naħa l-oħra, identicità mill-aspett kuncettwali inkwantu kienu jirreferu għall-istess kunjom.

- 7 Fil-11 ta' April 2006, l-intervenjenti pprezentat appell quddiem l-UASI kontra d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni.
- 8 Permezz ta' deċiżjoni tas-7 ta' Marzu 2007 (iktar 'il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI laqa' l-appell u annulla d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni. Il-Bord tal-Appell qies li l-prodotti koperti mit-trade marks konfliġġenti kienu parzjalment identiċi u parzjalment jixxiebhu. Huwa kkunsidra li l-pubbliku rilevanti kien differenti skont il-prodotti kkonċernati, jiġifieri dawk intiżi għall-pubbliku ġenerali, dawk intiżi għall-professjonisti, u dawk ta' kategorija intermedja li jistgħu jew ma jistgħux, skont in-natura tagħhom u l-għan tagħhom, ikunu intiżi għall-pubbliku ġenerali u għall-professjonisti.
- 9 F'dak li jirrigwarda s-sinjali konfliġġenti, il-Bord tal-Appell ħa inkunsiderazzjoni, minn naħa, għal raġunijiet ta' ekonomija tal-ġudizzju, it-trade mark verbali preċedenti BECKER u, min-naħa l-oħra, it-trade mark li għaliha Barbara Becker għamlet l-applikazzjoni għar-registrazzjoni. Il-Bord tal-Appell ikkonstata li kien jeżisti biss ċertu livell ta' xebh viziv u fonetiku bejn is-sinjali konfliġġenti, fid-dawl tal-fatt li fattur iehor, jiġifieri l-isem Barbara, kien imqiegħed fil-bidu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Fiq livell kuncettwali, il-Bord tal-Appell qies li s-sinjali konfliġġenti kienu kjarment distinti fil-Ġermanja u fil-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Bord tal-Appell qies li l-kunjom Becker ma kienx l-element distintiv u dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, minħabba l-fatt li l-pubbliku rilevanti jipperċepixxi lil din tal-aħħar fl-intier tagħha, jiġifieri Barbara Becker, iktar milli bħala “Barbara” u “Becker” magħqudin flimkien. Huwa rrileva wkoll li Barbara Becker kienet persuna magħrufa fil-Ġermanja, filwaqt li l-kunjom Becker kien ġeneralment rikonoxxut bħala kunjom mifrux u ordinarju. Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li d-differenzi bejn is-sinjali kienu suffiċjentement sinjifikattivi sabiex jeskludu l-probabbiltà ta' konfużjoni.

- 10 Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell ikkonstata li l-kundizzjoni stabbilita mill-gurisprudenza għall-applikazzjoni tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, fis-sens li għandu jeżisti livell ta' xebh tali bejn it-trade marks konfligġenti li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejniethom, ma gietx sodisfatta f'dan il-każ.

It-talbiet tal-partijiet

- 11 Ir-rikorrenzi titlob li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħgħobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tordna li l-applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja Barbara Becker tiġi miċhuda;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

- 12 L-UASI u l-intervenjenti jitolbu li l-Qorti tal-Prim'Istanza jogħgħobha:

— tiċċad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenzi għall-ispejjeż.

Id-dritt

- 13 Preliminarjament, għandu jiġi rrilevat li, permezz tat-tieni kap tat-talbiet, ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex tordna li l-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Barbara Becker tiġi miċħuda. Skont l-Artikolu 63(2) tar-Regolament Nru 40/94, l-UASI huwa meħtieġ li jieħu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonforma mad-deċiżjoni tal-qorti Komunitarja. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma tistax toħroġ ordni fil-konfront tal-UASI [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-31 ta' Jannar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs UASI (Giroform), T-331/99, Ġabra p. II-433, punt 33; tat-12 ta' Lulju 2006, Vitakraft-Werke Wührmann vs UASI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Ġabra p. II-2211, punt 74, u tas-17 ta' Ġunju 2008, El Corte Inglés vs UASI — Abril Sánchez u Ricote Saugar (Boomerang^{TV}), T-420/03, Ġabra p. II-837, punt 31]. Għaldaqstant it-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrenti huwa inammissibbli.
- 14 Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi, ibbażati fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) tal-istess regolament.

Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94

L-argumenti tal-partijiet

- 15 Ir-rikorrenti ssostni li l-kunjom Becker jikkostitwixxi l-element dominanti u distintiv tat-trade mark Barbara Becker jew, f'kull każ, għandu rwol distintiv awtonomu f'din tal-aħħar, u li jeżisti xebh bejn it-trade marks konfliġġenti fuq livell kuncettwali peress li

huma bbażati fuq il-kunjom Becker mingħajr ma teżisti rabta ċara bejn dan il-kunjom u l-prodotti koperti. B'applikazzjoni tal-ġurisprudenza, għandu jiġi konkluż f'dan il-każ li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minhabba li, fid-dawl tal-identikità tal-prodotti koperti mit-trade marks konfliġġenti, id-differenzi bejn dawn it-trade marks mhumiex suffiċjenti sabiex jeliminaw il-probabbiltà ta' konfużjoni. Il-konsumatur medju jasal sabiex jikkunsidra li l-prodotti koperti mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huma ġejjin minn entità marbuta ekonomikament ma' dik li minnha ġejjin il-prodotti koperti mit-trade mark preċedenti.

¹⁶ L-UASI jsostni li, skont il-ġurisprudenza, trade mark kumplessa, li wiehed mill-komponenti tagħha huwa identiku għal jew jixbah lil dak ta' trade mark oħra, u din it-trade marks l-oħra jistgħu jitqiesu li jixxiebhu biss jekk dan il-komponent jikkostitwixxi l-element dominanti fl-impressjoni globali mogħtija mit-trade mark kumplessa.

¹⁷ Ma hemm l-ebda regola ġenerali li tgħid li, meta trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija komposta minn żewġ elementi, li wiehed minnhom huwa identiku għal trade mark preċedenti kkostitwita minn element wiehed, dawn it-trade marks għandhom normalment jitqiesu li jixxiebhu. Sabiex jiġi stabbilit li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni, huwa meħtieġ li dan l-element ikollu, għall-inqas, pożizzjoni distintiva awtonoma fit-trade mark komposta minn żewġ elementi. F'dan il-każ, il-pubbliku rilevanti ma jaqsamx it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, iżda jipperċepiha fl-intier tagħha bħala l-isem ta' mara, jiġifieri Barbara Becker, u l-ebda wiehed mill-elementi tagħha ma jokkupa pożizzjoni distintiva awtonoma jew jikkostitwixxi l-element dominanti.

¹⁸ Barra minn hekk, il-konsumaturi jagħtu, bħala regola ġenerali, aktar importanza lill-bidu tat-trade marks. L-isem Barbara fih vokali reżonanti u twal, li meta mqabbla mal-vokali qosra tal-kunjom Becker, jikkostitwixxu taġġida partikolari.

- 19 Għaldaqstant il-Bord tal-Appell qies, għustament, li, f'dan il-każ, ma kinitx teżisti probabbiltà ta' konfużjoni.
- 20 L-intervenjenti ssostni li teżisti nuqqas ta' xebh kuncettwali bejn is-sinjali inkwistjoni. Għalhekk, ir-rikorrenti ma tistax tibbaża ruħha fuq il-prinċipju li żewġ trade marks jixxiebhu meta jkollhom element identiku. Dan il-prinċipju japplika biss fil-każ meta l-elementi identiċi m'għandhomx tifsira kuncettwali għall-pubbliku rilevanti.
- 21 Ir-rikorrenti lanqas ma tista' tibbaża ruħha fuq il-ġurisprudenza li skontha jista' jiġi preżunt li trade mark tikkostitwixxi varjazzjoni ta' trade mark preċedenti meta tkun komposta mit-trade mark preċedenti assoċjata ma' element ġdid, peress li, f'dan il-każ, b'kuntrastr mal-fatti li taw lok għal din il-ġurisprudenza, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mhijiex magħmula minn assoċjazzjoni bejn l-isem ta' kumpannija u element ieħor, iżda tikkonsisti f'isem proprju. Il-pubbliku rilevanti jipperċepixxi t-trade marks konfliġġenti bħala żewġ trade marks differenti li m'għandhom l-ebda relazzjoni.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

- 22 Skont l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark m'għandhiex tiġi milqugħa, jekk minhabba identikità jew xebh bejn iż-żewġ trade marks tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade mark teżisti probabbiltà ta' konfużjoni min-naha tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta. Barra minn hekk, skont l-Artikolu 8(2)(a)(i) tar-Regolament Nru 40/94, trade marks

preċedenti tfisser it-trade marks Komunitarji b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

- 23 Skont ġurisprudenza stabbilita, ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni meta jkun hemm riskju li l-pubbliku jista' jahseb li l-prodotti jew is-servizzi inkwistjoni jkunu ġejjin mill-istess impriża jew minn impriži marbuta ekonomikament. Il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment, skont il-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti għandu tas-sinjali u tal-prodotti jew tas-servizzi inkwistjoni, billi jittiehdu inkunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs UASI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Ġabra p. II-2821, punti 30 u 31, u tas-16 ta' Jannar 2008, Inter-Ikea vs UASI — Waibel (idea), T-112/06, Ġabra p. II-6, punt 32].
- 24 Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni globali, il-perċezzjoni li għandu l-konsumatur medju tal-prodotti u tas-servizzi inkwistjoni għandha rwol determinanti. Għandu jittiehed inkunsiderazzjoni l-fatt li huwa biss rarament li l-konsumatur medju jkollu l-possibbiltà li jwettaq paragun dirett bejn id-diversi trade marks, iżda jkollu jafda fix-xbieha imperfetta tagħhom li jkun żamm f'moħħu [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-3 ta' Marzu 2004, Mühlens vs UASI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Ġabra p. II-791, punt 41]. Barra minn hekk, il-livell ta' attenzjoni tal-konsumatur medju jista' jvarja skont il-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi inkwistjoni [sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 26, u s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Ġunju 2006, Inex vs UASI — Wiseman (Rappreżentazzjoni ta' ġilda ta' baqra), T-153/03, Ġabra p. II-1677, punt 24]. Meta l-konsumatur medju tal-prodotti inkwistjoni jkun speċjalizzat, huwa jkun f'pożizzjoni li juri livell ta' attenzjoni oghla mill-konsumatur medju fl-għażla tiegħu [ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-20 ta' April 2005, Faber Chimica vs UASI — Nabersa (Faber), T-211/03, Ġabra p. II-1297, punt 24].
- 25 F'dan il-każ, il-protezzjoni tat-trade mark preċedenti testendi għall-Komunità kollha. Għaldaqstant hija l-perċezzjoni tat-trade marks konfligġenti mill-konsumatur tal-prodotti inkwistjoni f'dan it-territorju li għandha tittiehed inkunsiderazzjoni. Madankollu, għandu jiġi mfakkar li, sabiex l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja

tigi miċhuda, huwa biżżejjed li raġuni relattiva għal rifjut fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 teżisti f'parti tal-Komunità (sentenza ZIRH, punt 24 iktar 'il fuq, punt 36).

- 26 Barra minn hekk, huwa paċifiku li l-prodotti inkwistjoni, intizi parzjalment għall-pubbliku ġenerali, parzjalment għal professjonisti u parzjalment kemm għall-pubbliku ġenerali kif ukoll għal professjonisti, jikkostitwixxu prodotti ta' natura teknika. Għaldaqstant dan huwa pubbliku li juri livell ta' attenzjoni relattivament għoli.
- 27 Peress li l-identikità u lanqas ix-xebh tal-prodotti inkwistjoni ma huma kkontestati, hemm lok li jsir biss paragun bejn it-trade marks konfligġenti.
- 28 Skont il-ġurisprudenza, żewġ trade marks ikunu jixxiebhu meta, mill-perspettiva tal-pubbliku rilevanti, huma jkunu almenu parzjalment identiċi f'dak li jikkonċerna aspett rilevanti wieħed jew iktar [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs UASI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 30, u tas-26 ta' Jannar 2006, Volkswagen vs UASI — Nacional Motor (Variant), T-317/03, Ġabra p. II-12, punt 46].
- 29 L-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha, f'dak li jikkonċerna x-xebh viżiv, fonetiku jew kuncettwali tas-sinjali konfligġenti, tkun ibbażata fuq l-impressjoni shiha mogħtija minnhom, billi jittieħdu inkunsiderazzjoni, b'mod partikolari, l-elementi distintivi u dominanti tagħhom [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-14 ta' Ottubru 2003, Phillips-Van Heusen vs UASI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Ġabra p. II-4335, punt 47, u Rappreżentazzjoni ta' ġilda ta' baqra, punt 24 iktar 'il fuq, punt 26].

- 30 Fil-każ fejn waħda mill-uniċi żewġ kelmiet li jikkostitwixxu trade mark verbali tkun identika, mill-aspett viżiv u mill-aspett fonetiku, għall-unika kelma li tikkostitwixxi trade mark verbali preċedenti u fejn dawn il-kelmiet, meħuda flimkien jew waħedhom, ma jkollhom ebda sinjifikat mill-aspett kunċettwali għall-pubbliku kkonċernat, it-trade marks inkwistjoni, kull waħda kkunsidrata fl-intier tagħha, għandhom normalment jitqiesu li jixxiebhu [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-25 ta' Novembru 2003, *Oriental Kitchen vs UASI — Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Ġabra p. II-4953, punt 39, u tal-4 ta' Mejju 2005, *Reemark vs UASI — Bluenet (Westlife)*, T-22/04, Ġabra p. II-1559, punt 37].
- 31 F'dan il-każ, huma inkwistjoni t-trade mark verbali preċedenti BECKER u t-trade mark verbali Barbara Becker li għaliha saret l-applikazzjoni.
- 32 L-element "becker" huwa fl-istess ħin l-uniku element li jikkostitwixxi t-trade mark BECKER u t-tieni wieħed miż-żewġ elementi li jikkostitwixxu t-trade mark Barbara Becker. Għaldaqstant l-element "becker" huwa komuni għaž-żewġ trade marks.
- 33 Fuq livell viżiv u fonetiku, it-trade marks inkwistjoni huma ta' tul differenti u huma komposti minn numru differenti ta' kliem. Madankollu, l-impresjoni sħiħa mogħtija minn dawn it-trade marks twassal sabiex jiġi kkonstatat li huma jipprezentaw ċertu xebh fuq livell viżiv u fonetiku minħabba l-element komuni tagħhom, kif ikkonstata għustament il-Bord tal-Appell.
- 34 Fuq livell kunċettwali, il-Bord tal-Appell ikkonstata għustament ukoll li t-trade mark preċedenti BECKER ser tkun ipperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala l-kunjom u li t-trade mark Barbara Becker ser tkun ipperċepita mill-pubbliku rilevanti bħala isem ta' persuna kompost minn isem u kunjom, liema kunjom huwa identiku għall-kunjom li jikkostitwixxi t-trade mark preċedenti. Madankollu, l-ewalwazzjoni tal-Bord tal-Appell

li tirrigwarda l-importanza relattiva tal-element “becker” meta mqabbel mal-element “barbara” fit-trade mark Barbara Becker ma tistax tiġi aċċettata.

35 Ghalkemm il-perċezzjoni ta’ trade marks komposti minn ismijiet ta’ persuni tista’ tvarja fil-pajjiżi differenti tal-Komunità, il-ġurisprudenza tirrikonoxxi li, għall-inqas fl-Italja, il-konsumaturi jattribwixxu, bħala regola ġenerali, aktar karattru distintiv lill-kunjom milli lill-isem preżenti fi trade marks [ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza tal-1 ta’ Marzu 2005, Fusco/OHMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Ġabra p. II-715, punt 54]. Minn dan isegwi li l-kunjom Becker jista’ jiġi attribwit karattru distintiv oġġla mill-isem Barbara fit-trade mark Barbara Becker.

36 Barra minn hekk, il-fatt li Barbara Becker hija magħrufa fil-Ġermanja bħala l-ex-mara ta’ Boris Becker ma jfissrix li, fuq livell kuncettwali, it-trade marks konfliġġenti ma jixxiebhu. Fil-fatt, it-trade mark preċedenti BECKER u t-trade mark Barbara Becker jirreferu għall-istess kunjom Becker. Għaldaqstant huma jipprezentaw xebh, u dan iktar u iktar meta, f’parti mill-Komunità, l-element “becker” tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, bħala kunjom, jista’ jiġi attribwit karattru distintiv oġġla mill-element “barbara”, li huma biss isem. F’dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li l-pubbliku rilevanti jzomm f’moħħu xbieha imperfetta tat-trade marks konfliġġenti.

37 Barra minn hekk, skont il-ġurisprudenza, meta trade mark komposta hija kkostitwita permezz tat-tqegħid ta’ element u ta’ trade mark oħra fejn xulxin, din it-trade mark tal-aħħar, anke jekk mhijiex l-element dominanti fit-trade mark komposta, tista’ jzomm pożizzjoni distintiva awtonoma fit-trade mark komposta. F’tali każ, it-trade mark komposta u din it-trade mark l-oħra jistgħu jitqiesu li jixxiebhu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Ottubru 2005, Medion, C-120/04, Ġabra p. I-8551, punti 30 u 37). F’dan il-każ, għandu jiġi kkonstatat li l-element “becker” ser

ikun ipperċepit bħala kunjom, li huwa użat komunement sabiex tiġi indikata persuna. Għandu jitqies li dan l-element jikkonserva pożizzjoni distintiva awtonoma fit-trade mark Barbara Becker.

38 Minn dan isegwi li, meta t-trade marks konfliġġenti jiġu evalwati globalment u meta jsir paragon bejniethom fuq livell viżiv, fonetiku u kuncettwali, it-trade marks konfliġġenti għandhom jitqiesu li jixxiebhu.

39 Għaldaqstant, il-Bord tal-Appell żbalja meta kkonkluda li t-trade marks konfliġġenti kienu kjarment distinti.

40 F'dak li jirrigwarda l-probabbiltà ta' konfużjoni, għandu jiġi mfakkar li l-identikità jew ix-xebh tal-prodotti koperti mit-trade marks konfliġġenti m'humix ikkontestati u li t-trade mark Barbara Becker u t-trade mark BECKER jipprezentaw xebh viżiv, fonetiku u kuncettwali. Għalkemm il-prodotti inkwistjoni huma intiżi għal pubbliku li għandu livell ta' attenzjoni relattivament għoli, dan il-pubbliku jista' jaħseb li dawn il-prodotti ġejjin mill-istess impriża jew minn impriži marbuta ekonomikament. Għaldaqstant, għandu jiġi kkonstatat li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks konfliġġenti.

41 Din il-konstatazzjoni mhijiex invalidata bl-argument tal-UASI li trade mark kumplessa u trade mark oħra jistgħu jitqiesu li jixxiebhu biss fil-każ li l-komponent komuni tagħhom jikkostitwixxi l-element dominanti fl-impressjoni sħiħa mogħtija mit-trade mark kumplessa. Fil-fatt, meta trade mark verbali tkun komposta minn żewġ elementi li wieħed minnhom huma komuni għall-uniku element li jikkostitwixxi trade mark verbali oħra, mhuwiex meħtieġ, sabiex tiġi kkonstatata probabbiltà ta' konfużjoni, li l-element komuni għat-trade marks konfliġġenti jikkostitwixxi l-element dominanti fl-impressjoni sħiħa mogħtija mit-trade mark komposta. Li kieku tali kundizzjoni kienet meħtieġa, minkejja li l-element ikollu pożizzjoni distintiva awtonoma fit-trade mark komposta, il-proprietarju tat-trade mark preċedenti jiġi mċaħħad mid-dritt

eskluziv mogħti minn din it-trade mark (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Medion, punt 37 iktar 'il fuq, punti 32 u 33). Peress li l-element “becker” għandu pożizzjoni distintiva awtonoma fit-trade mark Barbara Becker, ma jistax ikun meħtieġ, sabiex ikun hemm probabbiltà ta' konfużjoni, li dan l-element jikkostitwixxi l-element dominanti fl-impressjoni sħiħa mogħtija minn din it-trade mark.

42 L-argument tal-intervenjenti li l-ġurisprudenza relattiva għat-trade marks komposti mhijiex applikabbli f'dan il-każ minhabba li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija kkostitwita minn isem u minn kunjom lanqas ma jista' jiġi aċċettat. Fil-fatt, il-kriterji għall-evalwazzjoni tal-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, meta jkunu inkwistjoni trade marks ikkostitwiti minn isem ta' persuna, huma, fin-nuqqas ta' dispożizzjoni kuntrarja prevista minn dan ir-regolament, l-istess bħal dawk applikabbli għall-kategoriji l-oħra ta' trade marks. Għaldaqstant, sinjal li fih l-isem u l-kunjom ta' persuna fiżika ma jistax jiġi rreġistrat bħala trade mark Komunitarja meta dan huwa prekluz minn raġuni relattiva għal rifjut ta' reġistrazzjoni wara l-oppożizzjoni tal-proprietarju ta' trade mark preċedenti [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Lulju 2005, Murúa Entrena vs UASI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Gabra p. II-2831, punti 49 u 50].

43 Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, għandu jiġi kkonstatat li l-Bord tal-Appell wettaq żball ta' liġi meta kkonkluda li mhemm probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Konsegwentement, l-ewwel motiv invokat mir-rikorrenti, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi milqugh.

44 Fid-dawl tal-fatt li, f'dan il-każ, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u li, sabiex tiġi rrifjutata r-reġistrazzjoni ta' trade mark, huwa suffiċjenti li teżisti raġuni relattiva għal rifjut fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, id-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata minghajr

mhuwa neċessarju li jiġi eżaminat jekk teżistix raġuni relattiva għal rifjut ohra u, għaldaqstant, mingħajr mal-Qorti tal-Prim'Istanza jkollha għalfejn teżamina t-tieni motiv invokat mir-rikorrenti.

Fuq l-ispejjeż

⁴⁵ Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, il-parti li tiffidja l-kawża għandha tbatli l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li l-UASI tilef, hemm lok li jiġi kkundannat għall-ispejjeż sostnuti mir-rikorrenti, kif mitlub minn din tal-aħħar. Peress li l-intervenjenti tilfet, hija għandha tbatli l-ispejjeż tagħha, skont it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 87(4) tar-Regoli tal-Proċedura.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

- 1) Id-deċiżjoni tal-Ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tas-7 ta' Marzu 2007 (Każ R 502/2006-1) hija annullata.**

- 2) **It-talba ta' Harman International Industries, Inc., għaċ-ċaħda tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja Barbara Becker hija miċhuda bħala inammissibbli.**

- 3) **L-UASI għandu jbati, minbarra l-ispejjeż tiegħu, dawk sostnuti minn Harman International Industries.**

- 4) **Barbara Becker għandha tbat i-ispejjeż tagħha.**

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Mogħtija fil-Qorti bil-miftuh fil-Lussemburgu, fit-2 ta' Dicembru 2008.

Firem