

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 2 grudnia 2008 r.*

W sprawie T-212/07

Harman International Industries, Inc., z siedzibą w Northridge, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowany przez M. Vanhegana, barrister,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenientki, jest:

Barbara Becker, zamieszkała w Miami, Floryda (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata P. Baronikiansa,

* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 marca 2007 r. (sprawa R 502/2006-1) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Harman International Industries, Inc. a Barbarą Becker,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: V. Tiili, prezes, F. Dehousse i I. Wiszniewska-Białecka (sprawozdawca),
sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 czerwca 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu
w dniu 1 października 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenientki na skargę złożoną w sekretariacie Sądu
w dniu 14 września 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 czerwca 2008 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 19 listopada 2002 r. interwenientka, Barbara Becker, dokonała na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) ze zmianami zgłoszenia słownego wspólnotowego znaku towarowego Barbara Becker do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).
- ² Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku towarowego, należą do klasy 9 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami; automatyczne maszyny sprzedające i mechanizmy do automatów uruchamianych za pomocą pieniędzy; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania danych i komputery”.
- ³ Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 13/2004 z dnia 29 marca 2004 r.

- 4 W dniu 24 czerwca 2004 r. skarżący, Harman International Industries, Inc., wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem, powołując się na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. Sprzeciw został uzasadniony istnieniem słownego wspólnotowego znaku towarowego BECKER ONLINE PRO (nr 1 823 228), zarejestrowanego w dniu 1 lipca 2002 r. oraz zgłoszeniem słownego wspólnotowego znaku towarowego BECKER (nr 1 944 578) z dnia 2 listopada 2000 r., zarejestrowanego w dniu 17 września 2004 r.
- 5 Towary objęte rejestracjami wcześniejszych znaków towarowych należą do klasy 9 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadają następującemu opisowi: „urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne; urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych; płyty (dyski) do nagrywania; sprzęt do przetwarzania danych; materiały dydaktyczne i instruktażowe; komputery; oprogramowanie komputerowe; sprzęt komputerowy; komputerowe urządzenia peryferyjne; wszelkie urządzenia i przyrządy do nagrywania, wytwarzania, transmisji, edycji lub przetwarzania sygnałów audio lub wideo; urządzenia do przetwarzania dźwięku; sprzęt audio-wideo o wysokiej wierności odtwarzania; głośniki, przetworniki, radia, systemy nawigacji i terminale komunikacyjne; urządzenia i przyrządy audio do samochodów; radia z wbudowanym telefonem do samochodów, systemy nawigacji, terminale komunikacyjne (łącza elektroniczne między pojazdem mechanicznym a satelitą), odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3 lub dostęp do Internetu; sprzęt do przetwarzania sygnałów; sprzęt do przetwarzania sygnałów cyfrowych; procesory cyfrowych sygnałów głosowych; procesory dźwięku, wzmacniacze, przedwzmacniacze, wzmacniacze mocy, odbiorniki, odbiorniki audio-wideo; tunery, sprzęt kina domowego, odtwarzacze DVD, odtwarzacze dysków kompaktowych, mechanizmy do transportu dysków kompaktowych i płyt DVD, odtwarzacze i mechanizmy do transportu dysków optycznych; odtwarzacze MP3; urządzenia zdalnego sterowania, woofery, mikrofony, słuchawki, wbudowane systemy dźwięku, telewizory, ekrany wideo, zestawy kina domowego; konsole do mikśowania dźwięku; kompresory i procesory dźwięku; korektory; telefony; części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów; żadne z uprzednio wymienionych towarów nie są kablami lub nie stanowią części lub osprzętu kabli”.
- 6 Decyzją z dnia 15 lutego 2005 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw z uwagi na istnienie w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Stwierdził on, że towary oznaczone tymi znakami są identyczne,

a same znaki są ogólnie podobne, ponieważ z jednej strony wykazują przeciętny stopień podobieństwa wizualnego i fonetycznego, a z drugiej strony są identyczne pod względem koncepcyjnym, gdyż odnoszą się do tego samego nazwiska.

- 7 W dniu 11 kwietnia 2006 r. interwenientka wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 8 Decyzją z dnia 7 marca 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie i uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza uznała, że oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towary są po części identyczne, a po części podobne. Dokonała ona rozróżnienia właściwego kręgu odbiorców w zależności od rozpatrywanych towarów, na które składały się towary przeznaczone dla ogółu odbiorców, towary przeznaczone dla specjalistów oraz towary należące do pośredniej kategorii, które mogą, w zależności od ich charakteru i celu, być przeznaczone dla ogółu odbiorców lub dla specjalistów.
- 9 Co się tyczy kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę, z jednej strony, z przyczyn ekonomii procesowej, wcześniejszy słowny znak towarowy BECKER i z drugiej strony, zgłoszony do rejestracji słowny znak towarowy Barbara Becker. Izba Odwoławcza stwierdziła, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami występuje jedynie pewien poziom podobieństwa wizualnego i fonetycznego, ponieważ pozostały element zgłoszonego znaku towarowego, a mianowicie imię Barbara, został w nim umieszczony na początku. Izba Odwoławcza uznała, że pod względem koncepcyjnym kolidujące ze sobą oznaczenia wyraźnie się od siebie różnią, zarówno w Niemczech, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Izba Odwoławcza stwierdziła, że nazwisko Becker nie stanowi elementu odróżniającego i dominującego zgłoszonego do rejestracji znaku, ponieważ właściwy krąg odbiorców będzie go postrzegał raczej jako całość, czyli jako „Barbara Becker”, a nie jako połączenie imienia „Barbara” i nazwiska „Becker”. Wskazała ona również, że pani Barbara Becker jest osobą bardzo znaną w Niemczech, natomiast nazwisko Becker jest ogólnie uznawane za nazwisko niczym niewyróżniające się i często spotykane. W rezultacie Izba Odwoławcza stwierdziła, że występujące między omawianymi oznaczeniami różnice wystarczają, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 10 Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że wypracowana w orzecznictwie przesłanka stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którą występujący między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi stopień podobieństwa musi być na tyle duży, aby dany krąg odbiorców dostrzegł istnienie związku między tymi znakami, nie została spełniona w niniejszej sprawie.

Żądania stron

- 11 Skarżący wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- nakazanie odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Barbara Becker;
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

- 12 OHIM i interwenientka wnoszą do Sądu o:

- oddalenie skargi;
- obciążenie skarżącego kosztami postępowania.

Co do prawa

- ¹³ Na wstępie należy wskazać, że w drugim żądaniu skarżący wnosi do Sądu o nakazanie odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Barbara Becker. Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. W świetle utrwalonego orzecznictwa kierowanie do OHIM nakazów nie należy do zadań Sądu [wyroki Sądu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. II-433, pkt 33; z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wührmann przeciwko OHIM — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. II-2211, pkt 74; z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie T-420/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Abril Sánchez i Ricote Saugar (Boomerang^{TV}), Zb.Orz. s. II-837, pkt 31]. Drugie żądanie skarżącego jest zatem niedopuszczalne.
- ¹⁴ W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi dwa zarzuty dotyczące naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

- ¹⁵ Skarżący podnosi, że nazwisko Becker stanowi dominujący i odróżniający element znaku towarowego Barbara Becker, a w każdym razie pełni w nim niezależną rolę odróżniającą, oraz że między kolidującymi ze sobą znakami istnieje podobieństwo pod

względem koncepcyjnym, ponieważ oba odwołują się do nazwiska Becker, mimo że między tym nazwiskiem a oznaczonymi towarami nie istnieje żaden dostrzegalny związek. Zgodnie z orzecznictwem w niniejszej sprawie należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze względu na to, że wobec identyczności towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami, występujące między nimi różnice nie są wystarczające, by wyeliminować to prawdopodobieństwo. Przeciętny konsument będzie skłaniany do uznania, że towary oznaczone zgłoszonym do rejestracji znakiem towarowym pochodzą od podmiotu gospodarczo powiązanego z podmiotem, od którego pochodzą towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym.

16 OHIM podnosi, że zgodnie z orzecznictwem złożony znak towarowy można uznać za podobny do innego znaku towarowego, identycznego lub podobnego do jednego z elementów złożonego znaku towarowego, jedynie wówczas, gdy element ten stanowi element dominujący w ramach wywieranego przez złożony znak towarowy całościowego wrażenia.

17 Nie istnieje ogólna zasada, zgodnie z którą jeżeli zgłoszony do rejestracji znak towarowy składa się z dwóch elementów, z których jeden jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym składającym się z wyłącznie jednego elementu, znaki te należy zwykle uznać za podobne. Zdaniem OHIM, w celu ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konieczne jest, by element ten zajmował w znaku składającym się z dwóch elementów przynajmniej niezależną pozycję odróżniającą. W niniejszej sprawie właściwy krąg odbiorców nie będzie dokonywał dekompozycji zgłoszonego znaku towarowego, lecz będzie go postrzegał w całości jako imię i nazwisko kobiety, a mianowicie Barbara Becker, przy czym żaden z tych elementów nie będzie traktowany jako zajmujący niezależną pozycję odróżniającą lub jako element dominujący.

18 Ponadto konsumenci co do zasady przywiązują większą wagę do początkowej części znaków towarowych. Imię Barbara zawiera otwarte samogłoski, które w połączeniu z krótkimi samogłoskami nazwiska Becker będą stanowić charakterystyczną kombinację.

19 Izba Odwoławcza słusznie uznała zatem, że w niniejszej sprawie nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

20 Interwenientka podnosi, że między rozpatrywanymi oznaczeniami istnieje na płaszczyźnie koncepcyjnej różnica. Z tego względu skarżący nie może powoływać się na zasadę, zgodnie z którą dwa znaki towarowe są podobne wówczas, gdy zawierają identyczny element. Zasada ta winna znajdować zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy identyczne elementy są pozbawione dla właściwego kręgu odbiorców znaczenia koncepcyjnego.

21 Zdaniem interwenientki, skarżący nie może ponadto powoływać się na orzecznictwo, zgodnie z którym można uznać, że znak towarowy stanowi wariant wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli składa się z tego wcześniejszego znaku połączonego z nowym elementem, ponieważ w niniejszej sprawie, w przeciwieństwie do okoliczności stanowiących podstawę tego orzecznictwa, zgłoszony do rejestracji znak towarowy nie składa się z połączenia firmy spółki z innym elementem, ale stanowi konkretne nazwisko. Właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał kolidujące ze sobą znaki towarowe jako dwa odrębne, niemające ze sobą żadnego związku znaki.

Ocena Sądu

22 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i) rozporządzenia nr 40/94 przez wcześniejsze znaki towarowe należy rozumieć

wspólnotowe znaki towarowe, w odniesieniu do których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.

23 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Należy je oceniać całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku [zob. wyroki Sądu: z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30 i 31; z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie T-112/06 Inter-Ikea przeciwko OHIM — Waibel (idea), pkt 32].

24 W dokonywaniu tej całościowej oceny decydującą rolę odgrywa sposób postrzegania danych towarów i usług przez przeciętnego konsumenta. Należy mieć na uwadze, że rzadko ma on okazję do bezpośredniego porównania poszczególnych znaków towarowych i jest zmuszony polegać na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w pamięci [wyrok Sądu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. s. II-791, pkt 41]. Ponadto poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług [wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26; wyrok Sądu z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko OHIM — Wiseman (Rysunek skóry krowy), Zb.Orz. s. II-1677, pkt 24]. Jeżeli przeciętny konsument danych towarów jest specjalistą w ich zakresie, może on wykazywać większy niż przeciętny poziom uwagi przy dokonywaniu ich wyboru [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-211/03 Faber Chimica przeciwko OHIM — Nabersa (Faber), Zb.Orz. s. II-1297, pkt 24].

25 W niniejszej sprawie ochrona wcześniejszego znaku towarowego rozciąga się na całość Wspólnoty. Należy zatem wziąć pod uwagę sposób postrzegania kolidujących ze sobą znaków towarowych przez konsumenta towarów oznaczonych tymi znakami na tym właśnie terytorium. Wymaga jednak przypomnienia, że do odmowy rejestracji

wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, aby względna podstawa rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istniała tylko w części Wspólnoty (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie ZIRH, pkt 36).

26 Ponadto bezsporne jest, że rozpatrywane towary, przeznaczone po części dla ogółu odbiorców, po części dla specjalistów i po części zarówno dla ogółu odbiorców, jak i dla specjalistów, mają charakter techniczny. Mamy tutaj zatem do czynienia z odbiorcami wykazującymi stosunkowo wysoki poziom uwagi.

27 Wobec tego, że identyczność lub podobieństwo rozpatrywanych towarów nie są kwestionowane, należy dokonać jedynie porównania kolidujących ze sobą znaków.

28 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dwa znaki towarowe są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku z istotnych aspektów [wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 30; z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM — Nacional Motor (Variant), pkt 46].

29 Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących [wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. II-4335, pkt 47; ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Rysunek skóry krowy, pkt 26].

30 Jeżeli jeden z dwóch pojedynczych wyrazów, z których składa się słowny znak towarowy, jest identyczny na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej z jedynym wyrazem stanowiącym wcześniejszy słowny znak towarowy i jeżeli wyrazy te razem lub osobno nie mają na płaszczyźnie koncepcyjnej żadnego znaczenia dla danego kręgu odbiorców, rozpatrywane znaki towarowe — każdy postrzegany jako całość — należy zwykle uznać za podobne [wyroki Sądu: z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02 Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. s. II-4953, pkt 39; z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-22/04 Reemark przeciwko OHIM — Bluenet (Westlife), Zb.Orz. s. II-1559, pkt 37].

31 W niniejszej sprawie rozpatrzeniu podlegają wcześniejszy słowny znak towarowy BECKER i zgłoszony do rejestracji słowny znak towarowy Barbara Becker.

32 Element „becker” jest jedynym elementem tworzącym znak towarowy BECKER i jednocześnie drugim z dwóch elementów tworzących znak towarowy Barbara Becker. A zatem element „becker” jest wspólny tym dwóm znakom.

33 Na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej kolidujące ze sobą znaki mają różną długość i składają się z różnej liczby wyrazów, jednak wywierane przez nie całościowe wrażenie prowadzi do przekonania, że wykazują one pewne podobieństwo pod względem wizualnym i fonetycznym z uwagi na wspólny im element, co słusznie zostało stwierdzone przez Izbę Odwoławczą.

34 Izba Odwoławcza równie słusznie stwierdziła, że na płaszczyźnie koncepcyjnej wcześniejszy znak towarowy BECKER będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako nazwisko oraz że znak towarowy Barbara Becker będzie postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako określenie osoby składające się z imienia i nazwiska, to ostatnie będące identyczne z nazwiskiem stanowiącym wcześniejszy

znak towarowy. Natomiast nie można podzielić dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny wagi, jaką należy przypisać elementowi „becker” w stosunku do elementu „Barbara” w znaku towarowym Barbara Becker.

35 Mimo że sposób postrzegania znaków towarowych stworzonych z określenia osoby może być odmienny w różnych krajach Wspólnoty, orzecznictwo uznaje, że konsumenci, przynajmniej we Włoszech, przypisują co do zasady bardziej odróżniający charakter nazwiskom, a nie imionom, zawartym w znakach towarowych [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. s. II-715, pkt 54]. Wynika z tego, że w przypadku znaku towarowego Barbara Becker to raczej nazwisku Becker, a nie imieniu Barbara zostanie przypisany charakter bardziej odróżniający.

36 Ponadto fakt, że pani Barbara Becker ma w Niemczech status osoby znanej jako byłej żony Borisa Beckera nie przesądza o tym, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są do siebie podobne pod względem koncepcyjnym. Wcześniejszy znak towarowy BECKER i znak towarowy Barbara Becker odwołują się bowiem do tego samego nazwiska: Becker. Wykazują one zatem podobieństwo, i to tym bardziej, że w części Wspólnoty elementowi „becker” zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego może zostać przypisany charakter bardziej odróżniający niż elementowi „Barbara”, który stanowi zwykle imię. W tym zakresie należy przypomnieć, że właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci niedoskonały obraz kolidujących ze sobą znaków.

37 Poza tym zgodnie z orzecznictwem jeżeli złożony znak towarowy został utworzony za pomocą zestawienia odrębnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni znak, nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, może zachować w nim niezależną pozycję odróżniającą. W takim przypadku złożony znak towarowy i ten inny znak mogą zostać uznane za podobne (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 30 i 37). W niniejszej sprawie należy uznać, że element „becker” będzie postrzegany

jako nazwisko, które jest potocznie używane do określenia osoby. Trzeba też uznać, że element ten zachowuje w znaku Barbara Becker niezależną pozycję odróżniającą.

38 Wynika z tego, że ocena kolidujących ze sobą znaków towarowych postrzeganych jako całość i ich porównanie na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej prowadzi do wniosku, że znaki te należy uznać za podobne.

39 W rezultacie Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wyraźnie się różnią.

40 Co się tyczy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy przypomnieć, że żadna ze stron nie zakwestionowała identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami oraz że znaki towarowe Barbara Becker i BECKER wykazują podobieństwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne. Nawet jeżeli rozpatrywane towary byłyby przeznaczone dla odbiorców wykazujących stosunkowo wysoki poziom uwagi, to wciąż odbiorcy ci mogliby uznać, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Należy zatem stwierdzić, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku rozpatrywanych znaków istnieje.

41 Stwierdzenia tego nie podważa argument OHIM, zgodnie z którym złożony znak towarowy może zostać uznany za podobny do innego znaku wyłącznie wówczas, gdy ich wspólny element składowy jest elementem dominującym w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez złożony znak towarowy. Jeżeli bowiem słowny znak towarowy składa się z dwóch elementów, z których jeden jest identyczny z jedynym elementem tworzącym inny słowny znak towarowy, to dla stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest wymagane, aby element wspólny tym znakom stanowił element dominujący w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez złożony znak towarowy. Gdyby ustanowić taki warunek, właściciel wcześniejszego znaku towarowego zostałby — mimo że ten wspólny element miałby w znaku złożonym

niezależną pozycję odróżniającą — pozbawiony wyłącznego prawa przysługującego mu z tytułu tego znaku (zob. podobnie ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Medion, pkt 32 i 33). Wobec tego, że element „becker” zachowuje w znaku towarowym Barbara Becker niezależną pozycję odróżniającą, dla stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można wymagać, aby element ten stanowił element dominujący w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez ten znak.

42 Również argument interwenientki, zgodnie z którym w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania orzecznictwo dotyczące złożonych znaków towarowych, ponieważ zgłoszony do rejestracji znak składa się z imienia i nazwiska, nie może zostać przyjęty. Kryteria oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stosowane w sprawach dotyczących znaków towarowych składających się z określenia osoby są — w braku odmiennego przepisu przewidzianego tym rozporządzeniem — takie same jak w przypadku innych kategorii znaków towarowych. A zatem oznaczenie zawierające imię i nazwisko osoby fizycznej nie może zostać zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy, jeżeli w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zostanie stwierdzona względna podstawa odmowy rejestracji [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Murúa Entrena przeciwko OHIM — Bodegas Murúa (Julían Murúa Entrena), Zb.Orz. s. II-2831, pkt 49 i 50].

43 Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza naruszyła prawo, stwierdzając brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji pierwszy zarzut skarżącego dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 winien zostać uwzględniony.

44 Wobec tego, że w niniejszej sprawie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz że do odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego wystarczy istnienie jednej z względnych podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 rozporządzenia nr 40/94, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności rozpatrzenia, czy istnieje

inna podstawa odmowy rejestracji, i w związku z tym bez konieczności rozpatrzenia przez Sąd drugiego zarzutu skargi.

W przedmiocie kosztów

⁴⁵ Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Wobec tego, że OHIM przegrał sprawę, należy — zgodnie z żądaniem skarżącego — obciążyć go poniesionymi przezeń kosztami. Ponieważ żądania interwenientki nie zostały uwzględnione, na podstawie art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu pokrywa ona własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

- 1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 7 marca 2007 r. (sprawa R 502/2006-1).**

- 2) **Żądanie Harman International Industries, Inc., mające na celu nakazanie odmowy rejestracji wspólnotowego znaku towarowego Barbara Becker zostaje odrzucone jako niedopuszczalne.**
- 3) **OHIM pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Harman International Industries.**
- 4) **Barbara Becker pokrywa własne koszty.**

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białicka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 grudnia 2008 r.

Podpisy