

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 2. decembra 2008 *

V zadevi T-212/07,

Harman International Industries, Inc., s sedežem v Northridgeu, Kalifornija
(Združene države), ki jo zastopa M. Vanhegan, barrister,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopa G. Schneider, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred
Sodiščem prve stopnje, je bila

Barbara Becker, stanujoča v Miamiju, Florida (Združene države), ki jo zastopa
P. Baronikians, odvetnik,

* Jezik postopka: angleščina.

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. marca 2007 (zadeva R 502/2006-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med Harman International Industries, Inc. in Barbaro Becker,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi V. Tiili, predsednica, F. Dehousse, sodnik, in I. Wiszniewska-Białicka (poročevalka), sodnica,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. junija 2007,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 1. oktobra 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 14. septembra 2007,

na podlagi obravnave z dne 24. junija 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Intervenientka Barbara Becker je 19. novembra 2002 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo besedne znamke Skupnosti Barbara Becker.
- ² Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razreda 9 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo temu opisu: „znanstveni, pomorski, geodetski, električni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni (reševanje) ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki“.
- ³ Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 13/2004 z dne 29. marca 2004.

- 4 Tožeča stranka, Harman International Industries, Inc., je 24. junija 2004 v skladu s členoma 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, navedene v prijavi za registracijo. Ugovor je temeljil na besedni znamki Skupnosti BECKER ONLINE PRO, št. 1 823 228, registrirani 1. julija 2002, in na zahtevi za besedno znamko Skupnosti BECKER št. 1 994 578 z dne 2. novembra 2000, registrirani 17. septembra 2004.
- 5 Proizvodi, ki jih je označevala prejšnja znamka, spadajo v razred 9 Nicejskega aranžmaja in ustrezajo temu opisu: „električni in elektronski aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, naprave za snemanje zvoka, oprema za obdelavo informacij, učni in vzgojni pripomočki, računalniki, računalniški software, računalniška oprema, računalniške periferne enote, aparati in instrumenti za snemanje, proizvajanje, prenos in obdelavo avdio in/ali video signalov, aparati za avdio obdelavo, oprema za visoko kvaliteto zvoka in slike, zvočniki, prestavljalci, radii, navigacijski sistemi in telematika; avtomobilski avdioaparati in instrumenti; avtomobilski radii z vgrajenimi telefoni, navigacijski sistemi, telematika (elektronska povezava med motornimi vozili in satelitom), CD-predvajalniki, MP3-predvajalniki in/ali internetni dostop, oprema za obdelavo signalov, oprema za obdelavo številčnih signalov, obdelovalniki zvočnih številčnih signalov, obdelovalniki zvoka, ojačevalniki, predojačevalniki, močnostni ojačevalniki, sprejemniki, avdio-video sprejemniki, naprave za uglasčevanje, oprema za domači kino, predvajalniki DVD-jev, predvajalniki za zgoščenke, transportni mehanizem za CD-je in DVD-je, transportni mehanizem za optične diske, čitalci MP3-jev, upravljalniki, nizkotonci, mikrofoni, naglavne slušalke, vgrajeni akustični sistemi, televizorji, video ekrani, domači kino sistemi, avdio mešalne mize, avdio zgoščevalniki in prevajalniki, regulatorji, telefoni, sestavni deli in oprema za vse zgoraj navedene proizvode, nobeden od zgoraj navedenih proizvodov niso kabli ali deli in oprema za kable“.
- 6 Z odločbo z dne 15. februarja 2005 je oddelek za ugovore ugodil ugovoru, ker naj bi med nasprotujočima si znamkama obstajala verjetnost zmede. Oddelek za ugovore je

odločil, da so proizvodi, ki jih označujeta ti znamki, enaki in da sta si znamki v celoti podobni v tem, da sta si po eni strani povprečno vidno in glasovno podobni in da sta po drugi strani pojmovno enaki, ker se nanašata na isti priimek.

- 7 Intervenientka je 11. aprila 2006 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 8 Z odločbo z dne 7. marca 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT ugodil pritožbi in razveljavil odločbo oddelka za ugovore. Odbor za pritožbe je ocenil, da so si proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, delno enaki in delno podobni. Ugotovil je, da se upoštevena javnost spreminja glede na funkcijo, ki jo imajo zadevni proizvodi, in sicer glede na to, ali se nanašajo na splošno javnost, na strokovnjake ali pa ustvarjajo vmesno kategorijo, ki je glede na njihovo naravo in njihov predmet lahko ali ne usmerjena na splošno javnost in strokovnjake.
- 9 Kar zadeva nasprotujoča si znaka, je odbor za pritožbe zaradi ekonomičnosti postopka upošteval po eni strani prejšnjo besedno znamko BECKER in po drugi strani besedno znamko Barbara Becker, za katero je bila zahtevana registracija. Odbor za pritožbe je ugotovil, da med nasprotujočima si znakoma obstaja samo določena stopnja vidnih in glasovnih podobnosti, saj je začetku znamke, katere registracija se zahteva, postavljen drug sestavni del, to je ime Barbara. Na pojmovni ravni je odbor za pritožbe ocenil, da sta nasprotujoča si znaka v Nemčiji in v drugih državah Evropske unije jasno ločljiva. Menil je, da priimek Becker ni razlikovalni in prevladujoči sestavni del znamke, katere registracija se zahteva, saj jo upoštevena javnost verjetneje zaznava kot kombinacijo „Barbara“ in „Becker“. Prav tako je navedel, da je Barbara Becker znana osebnost v Nemčiji, medtem ko naj bi bil priimek Becker na splošno poznan kot običajen in razširjen priimek. Zato je odbor za pritožbe odločil, da so razlike med zadevnima znakoma dovolj velike za izključitev verjetnosti zmede.

- 10 Poleg tega je odbor za pritožbe ugotovil, da pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94, določen v sodni praksi, v skladu s katerim mora biti stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama taka, da upoštevna javnost med njima ustvari povezavo, v tem primeru ni bil izpolnjen.

Predlogi strank

- 11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo;
 - odredi zavrnitev prijave znamke Skupnosti Barbara Becker;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 12 UUNT in intervenientka Sodišču prve stopnje predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 13 Uvodoma je treba navesti, da tožeča stranka v okviru svojega drugega tožbenega predloga Sodišču prve stopnje predlaga, naj odredi zavrnitev zahteve za registracijo znamke Skupnosti Barbara Becker. Vendar je UUNT v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 dolžan storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišče prve stopnje ni pristojno dajati navodila UUNT (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 12. julija 2006 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITA-COAT), T-277/04, ZOdl., str. II-2211, točka 74, in z dne 17. junija 2008 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Abril Sánchez in Ricote Saugar (Boomerang^{TV}), T-420/03, ZOdl., str. II-837, točka 31). Drugi predlog tožeče stranke je zato nedopusten.
- 14 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1)(b) in člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 15 Tožeča stranka trdi, da je priimek Becker prevladujoči in razlikovalni element znamke Barbara Becker, oziroma da ima v vsakem primeru samostojni razlikovalni učinek v tej znamki in da med nasprotujočima si znamkama obstaja podobnost na pojmovni ravni,

ker obe temeljita na priimku Becker, ne da bi med tem priimkom in proizvodi, ki jih označuje, obstajala kakršna koli očitna povezava. V tem primeru je po njenem mnenju ob uporabi sodne prakse treba ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede, ker ob upoštevanju enake narave proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, razlike med tema znamkama ne zadostujejo za preprečitev verjetnosti zmede. Povprečni potrošnik bi lahko štel, da proizvodi, ki jih označuje znamka, za katero se zahteva registracija, izhajajo iz ekonomske enote, ki je povezana s tisto, iz katere izhajajo proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka.

¹⁶ UUNT trdi, da se v skladu z ustaljeno sodno prakso sestavljena znamka – ki vsebuje enega od delov, ki je enak ali podoben sestavnemu delu v drugi znamki – in ta druga znamka ne smeta šteti za podobni, razen če je ta sestavni del prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka.

¹⁷ Ne obstaja splošno pravilo, da bi se v primerih, ko je zahtevana znamka sestavljena iz dveh besed, od katerih je ena enaka prejšnji znamki, ki je sestavljena iz ene besede, ti znamki morali šteti za podobni. Da bi se dokazal obstoj verjetnosti zmede, mora imeti ta sestavni del vsaj samostojni razlikovalni učinek v znamki, sestavljeni iz dveh besed. V tem primeru upoštevena javnost znamke, katere registracija se zahteva, ne bi razstavila, ampak bi jo prej zaznala v celoti ter bi jo razumela kot žensko ime, to je Barbara Becker, ne da bi katerikoli od teh sestavnih delov imel samostojni razlikovalni učinek ali da bi bil prevladujoči sestavni del.

¹⁸ Poleg tega potrošniki – kot splošno pravilo – več pozornosti namenijo začetnemu delu znamke. Ime Barbara vsebuje samoglasnike, ki vzbujajo širšo pozornost in so odprti in ki v primerjavi s kratkimi samoglasniki v priimku Becker sestavljajo posebno kombinacijo.

19 Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da v tem primeru ne obstaja verjetnost zmede.

20 Intervenientka trdi, da med zadevnimi znaki obstaja pojmovna različnost. Zato se tožeča stranka ne more sklicevati na načelo, po katerem sta dve znamki podobni, če imata en enak sestavni del. To načelo se lahko uporabi, kadar enaki sestavni deli za upoštevno javnost pojmovno niso pomembni.

21 Prav tako se tožeča stranka ne more sklicevati na sodno prakso, v skladu s katero se lahko domneva, da zahtevana znamka predstavlja variacijo prejšnje znamke, kadar predstavlja kombinacijo prejšnje znamke in novega elementa, če – kot v predloženem primeru – v nasprotju z okoliščinami, v katerih je nastala ta sodna praksa, zahtevana znamka ni sestavljena iz kombinacije imena podjetja in drugega sestavnega dela, ampak je sestavljena iz specifičnega imena. Upoštevna javnost bo nasprotujoči si znamki zaznala kot različni znamki brez kakršnekoli povezave.

Presoja Sodišča prve stopnje

22 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(i) Uredbe št. 40/94 prejšnje znamke

pomenijo znamke Skupnosti, katerih datum zahteve za registracijo je zgodnejši od datuma zahteve za registracijo zahtevane znamke Skupnosti.

23 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali v določenem primeru iz gospodarsko povezanih podjetij. Verjetnost zmede je treba presojati celovito, in sicer po tem, kako upoštevna javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v zadevi (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točki 30 in 31, in z dne 16. januarja 2008 v zadevi Inter-Ikea proti UUNT – Waibel (idea), T-112/06, neobjavljena v ZOdl., točka 32).

24 Pri tej celoviti presoji ima odločilno vlogo vtis, ki ga dobi povprečni potrošnik o zadevnih proizvodih in storitvah. Upoštevati je treba tudi to, da ima povprečni potrošnik redko možnost neposredno primerjati različne znamke, ampak se mora zanesti na njihovo nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu (sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. marca 2004 v zadevi Mülhens proti UUNT – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, str. II-791, točka 41). Poleg tega se stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov in storitev (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2006 v zadevi Inex proti UUNT – Wiseman (Prikaz kravjega kožuha), T-153/03, ZOdl., str. II-1677, točka 24). Če je povprečni potrošnik zadevnih proizvodov strokovnjak, bo pri svoji izbiri najverjetneje pokazal višjo stopnjo pozornosti od povprečne (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 2005 v zadevi Faber Chimica proti UUNT – Nabersa (Faber), T-211/03, ZOdl., str. II-1297, točka 24).

25 V tem primeru je prejšnja znamka zaščitena na celotnem ozemlju Skupnosti. Kljub temu pa je treba preiskati zaznavo nasprotujočih si znamk s strani potrošnika zadevnih proizvodov na tem ozemlju. Treba je spomniti, da za zavrnitev registracije znamke

Skupnosti zadostuje, da relativni razlog za zavrnitev v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 obstaja samo na delu ozemlja Skupnosti (zgoraj v točki 24 navedena sodba ZIRH, točka 36).

26 Poleg tega ni sporno, da so zadevni proizvodi, ki so delno namenjeni širši javnosti, delno strokovnjakom ter delno širši javnosti in strokovnjakom, tehnični proizvodi. Zato jim bo javnost namenila relativno veliko pozornosti.

27 Ker enakost ali podobnost zadevnih proizvodov ni sporna, je treba nadaljevati samo primerjavo nasprotujočih si znamk.

28 V skladu s sodno prakso sta si znamki podobni, kadar upoštevna javnost meni, da med njima obstaja vsaj delna enakost pri enem ali več upoštevnihih vidikih (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 30, in z dne 26. januarja 2006 v zadevi Volkswagen proti UUNT – Nacional Motor (Variant), T-317/03, neobjavljena v ZOdl., točka 46).

29 Celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, glasovne ali pojmovne podobnosti med nasprotujočimi si znamkami mora temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče sestavne dele (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. I-4335, točka 47, in zgoraj v točki 24 navedena sodba Prikaz kravjega kožuha, točka 26).

- 30 Kadar je ena od dveh besed, ki sestavljata besedno znamko, na vidni in glasovni ravni enaka kot beseda, ki edina sestavlja prejšnjo besedno znamko, in kadar ti besedi, skupaj ali ločeno, za upošteveno javnost na pojmovni ravni nista pomembni, zadevni znamki, obravnavani vsaka zase kot celota, navadno veljata za podobni (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 25. novembra 2003 v zadevi Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Recueil, str. II-4953, točka 39, in z dne 4. maja 2005 v zadevi Reemark proti UUNT – Bluenet (Westlife), T-22/04, ZOdl., str. II-1559, točka 37).
- 31 V tem primeru si nasprotujeta prejšnja besedna znamka BECKER in besedna znamka Barbara Becker, za katero se zahteva registracija.
- 32 Sestavni del „Becker“ je tako edini del, ki sestavlja znamko BECKER, in drugi od dveh sestavnih delov, ki sestavljata znamko Barbara Becker. Sestavni del „Becker“ je torej skupni del obeh znamk.
- 33 Nasprotujoči si znamki sta vidno in glasovno sicer različno dolgi in sestavljeni iz različnega števila besed. Vendar celoten vtis obeh znamk vodi k ugotovitvi, da sta si, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, znamki zaradi skupnega sestavnega dela vidno in glasovno delno podobni.
- 34 Glede pojmovnosti je odbor za pritožbe prav tako pravilno ugotovil, da upoštevena javnost prejšnjo znamko BECKER zazna kot priimek in da znamko Barbara Becker razume kot osebno ime, sestavljeno iz imena in priimka, pri čemer je priimek enak priimku, ki sestavlja prejšnjo znamko. Vendar pa presoje odbora za pritožbe

o relativnem pomenu sestavnega dela „Becker“ v primerjavi s sestavnim delom „Barbara“ v znamki Barbara Becker ni mogoče sprejeti.

35 Tudi če se zaznava znamk, sestavljenih iz osebnih imen, v različnih državah Skupnosti lahko spreminja, sodna praksa priznava, da bo vsaj italijanski potrošnik po splošnem pravilu v znamkah večji razlikovalni učinek pripisal priimku kot imenu (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 54). Iz tega sledi, da bi bil v znamki Barbara Becker priimku Becker lahko pripisan večji razlikovalni učinek kot imenu Barbara.

36 Poleg tega dejstvo, da je Barbara Becker kot nekdanja žena Borisa Beckerja znana osebnost v Nemčiji, pojmovno ne pomeni, da si nasprotujoči si znamki nista podobni. Prejšnja znamka BECKER in znamka Barbara Becker se namreč nanašata na isti priimek Becker. Kljub temu sta si podobni, in to še toliko bolj zato, ker bo v delu Skupnosti sestavnemu delu „Becker“ zahtevane znamke kot priimku verjetneje pripisan večji razlikovalni učinek kot sestavnemu delu „Barbara“, ki je preprosto ime. V tem pogledu je treba spomniti, da ima upoštevna javnost v spominu nepopolno podobo nasprotujočih si znamk.

37 Poleg tega v skladu s sodno prakso velja, da kadar je znamka sestavljena iz elementa, ki je dodan prejšnji znamki, prejšnja znamka, tudi če ni prevladujoči sestavni del v sestavljeni znamki, lahko ohrani samostojni razlikovalni učinek v sestavljeni znamki. V takem primeru sestavljena znamka in prejšnja znamka lahko štejeta za podobni (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točki 30 in 37). V tem primeru je treba ugotoviti, da se sestavni del „Becker“

razume kot priimek, ki se uporablja za označevanje osebe. Upoštevati je treba, da ta sestavni del v znamki Barbara Becker ohranja samostojni razlikovalni učinek.

38 Iz tega sledi, da je ob splošni oceni nasprotujočih si znamk ter ob njuni vidni, glasovni in pojmovni primerjavi, nasprotujoči si znamki treba šteti za podobni.

39 Torej je odbor za pritožbe napačno odločil, da se nasprotujoči si znamki jasno razlikujeta.

40 Glede verjetnosti zmede je treba spomniti, da enakost ali podobnost proizvodov, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki, ni sporna in da sta si znamka Barbara Becker in znamka BECKER vizualno, glasovno in pojmovno podobni. Tudi če bi bili zadevni proizvodi namenjeni javnosti, ki bi jim posvečala relativno visoko stopnjo pozornosti, bi ta javnost lahko verjela, da ti proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij. Zato je treba ugotoviti, da med nasprotujočima si znamkama obstaja verjetnost zmede.

41 Trditev UUNT, da sestavljena znamka in druga znamka ne smeta šteti za podobni, če je njun skupni sestavni del prevladujoči del v celotnem vtisu sestavljene znamke, ne more ovreči te ugotovitve. Kadar je namreč besedna znamka sestavljena iz dveh sestavnih delov, od katerih en sam sestavlja prejšnjo besedno znamko, za ugotovitev verjetnosti zmede ni nujno, da je skupni sestavni del nasprotujočih si znamk prevladujoči del v celotnem vtisu sestavljene znamke. Če bi bil tak pogoj zahteven, čeprav bi skupni del v sestavljeni znamki ohranil samostojni razlikovalni učinek, bi bil imetnik prejšnje znamke prikrajšan za izključno pravico, ki mu jo zagotavlja ta znamka (glej v tem smislu

zgoraj v točki 37 navedeno sodbo Medion, točki 32 in 33). Ker sestavni del „Becker“ v znamki Barbara Becker ohranja samostojni razlikovalni učinek, se za ugotovitev verjetnosti zmede ne sme zahtevati, da je ta sestavni del prevladujoč v celotnem vtisu te znamke.

42 Trditve intervenientke, da sodna praksa, ki se nanaša na sestavljene znamke, v tem primeru ni uporabna, ker je znamka, za katero se zahteva registracija, sestavljena iz imena in priimka, prav tako ni mogoče podpreti. Merila za presojo obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, kadar poteka spor o znamkah, sestavljenih iz osebnega imena, so – kadar ne obstaja nasprotna določba, predvidena v tej uredbi – enaka merilom, ki se uporabljajo za druge vrste znamk. Prav tako se znaka, sestavljenega iz imena in priimka fizične osebe, ne sme registrirati kot znamka Skupnosti, kadar iz ugovora imetnika prejšnje znamke izhaja relativni razlog za zavrnitev registracije (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2005 v zadevi Murúa Entrena proti UUNT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, ZOdl., str. II-2831, točki 49 in 50).

43 Glede na prejšnja navajanja je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, s tem da je odločil, da ne obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Zato je prvi tožbeni razlog, v okviru katerega se je tožeča stranka sklicevala na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, treba sprejeti.

44 Ob upoštevanju dejstva, da v tem primeru obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in da za zavrnitev registracije znamke zadostuje obstoj relativnega razloga za zavrnitev v smislu člena 8 Uredbe št. 40/94, je izpodbijano odločbo treba razveljaviti, ne da bi bilo pri tem treba preveriti, ali obstaja še kak drug relativni razlog za

zavrnitev, in ne da bi bilo Sodišču prve stopnje treba preučiti drugi tožbeni razlog, na katerega se sklicuje tožeča stranka.

Stroški

⁴⁵ V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker UUNT ni uspel, mu je v skladu s predlogi tožeče stranke treba naložiti plačilo stroškov, ki jih je ta priglasila. Ker intervenientka s svojimi predlogi ni uspela, v skladu s členom 87(4), tretji pododstavek, Poslovnika nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 7. marca 2007 (zadeva R 502/2006-1) se razveljavi.**

- 2. Zahteva Harman International Industries, Inc za zavrnitev zahteve za registracijo znamke Skupnosti Barbara Becker se zavrže kot nedopustna.**
- 3. UUNT se naloži, naj nosi lastne stroške in stroške Harman International Industries.**
- 4. Barbara Becker nosi lastne stroške.**

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białicka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 2. decembra 2008.

Podpisi