DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

24. juni 2010 *

I sag C-51/09 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i Domstolens statut, iværksat den 3. februar 2009,

Barbara Becker, Miami, Florida (De Forenede Stater), ved Rechtsanwalt P. Baronikians,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Harman International Industries, Inc., Northridge (De Forenede Stater), ved barrister M. Vanhegan,

sagsøger i første instans,

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved G. Schneider, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

har

* Processprog: engelsk.

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne C. Toader, K. Schiemann, P. Kūris (refererende dommer) og L. Bay Larsen,

generaladvokat: P. Cruz Villalón
justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 11. februar 2010,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 25. marts 2010,

afsagt følgende

Dom

1 Barbara Becker har ved sin appel nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 2. december 2008, Harman International Industries mod KHIM — Becker (Barbara Becker) (sag T-212/07, Sml. II, s. 3431, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten annullerede afgørelsen truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 502/2006-1, herefter »den omtvistede afgørelse«), som annullerede Indsigelsesafdelingens afgørelse om medhold i en indsigelse rejst af Harman International Industries, Inc. (herefter »Harman«) mod registreringen af EF-ordmærket Barbara Becker.

Retsforskrifter

2 Artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) bestemmer:

»Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[…]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

3 I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 skal der ved »ældre varemærker« bl.a. forstås EF-varemærker, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for ansøgningen om registrering af EF-varemærket.

Sagens faktiske omstændigheder

4 Den 19. november 2002 indgav Barbara Becker en ansøgning om registrering af ordmærket Barbara Becker som EF-varemærke til Harmoniseringskontoret.

5 De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:

»Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede; magnetiske databærere, lydplader; møntautomater og apparater; kasseapparater, regnemaskiner, databehandlingsudstyr og computere«.

6 Den 24. juni 2004 rejste Harman indsigelse mod registrering af varemærket Barbara Becker for alle de varer, der var omfattet heraf, i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og artikel 8, stk. 5, i samme forordning. Indsigelsen blev støttet på EF-ordmærket BECKER ONLINE PRO nr. 1823228, der blev registreret den 1. juli 2002, og på ansøgning om registrering nr. 1944578 af 2. november 2000 om EF-ordmærket BECKER, der blev registreret den 17. september 2004, ligeledes for diverse varer i klasse 9.

7 Ved afgørelse af 15. februar 2005 tog Indsigelsesafdelingen Harmans indsigelse til følge med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Den fastslog, at de varer, der var omfattet af disse varemærker, var af samme art, og at varemærkerne som helhed lignede hinanden, for så vidt som de dels havde en mellemhøj grad af visuel og fonetisk lighed, dels var identiske på det begrebsmæssige plan, for så vidt som de henviste til det samme efternavn.

8 Den 11. april 2006 indgav Barbara Becker klage til prøvelse af denne afgørelse, som blev annulleret ved den omtvistede afgørelse. I denne fastslog Harmoniseringskontorets Første Appelkammer (herefter »appelkammeret«), at de varer, der var omfattet af de pågældende varemærker, var delvist af samme art og delvist af lignende art. Appelkammeret foretog en opdeling af varer bestemt for den brede offentlighed, dem, der var bestemt for fagfolk, og dem, der var bestemt for begge disse grupper, som udgjorde en mellemkategori.

9 Hvad angår de omtvistede tegn foretog appelkammeret udelukkende en sammenligning af det ældre ordmærke BECKER med ordmærket Barbara Becker, som var ansøgt registreret. Appelkammeret konstaterede, at der alene forelå en vis grad af visuel og fonetisk lighed mellem de nævnte tegn, og vurderede, at disse derimod på det begrebsmæssige plan var klart forskellige i Tyskland og i de øvrige lande i Den Europæiske Union, som følge af den omstændighed, at den relevante kundekreds ville opfatte varemærket Barbara Becker som en helhed, snarere end som en sammenstilling af »Barbara« og af »Becker«. Appelkammeret fastslog også, at Barbara Becker var berømt i Tyskland, mens navnet Becker var et udbredt familienavn. Appelkammeret fastslog derfor, at forskellene mellem tegnene var tilstrækkeligt betydelige til, at der ikke bestod en risiko for forveksling.

10 Appelkammeret fastslog desuden, at betingelsen for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvorefter der skal foreligge en sådan grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem, ikke var opfyldt.

Sagen ved Retten og den appellerede dom

11 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 15. juni 2007 anlagde Harman sag med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse. Harman gjorde til støtte for søgsmålet to anbringender gældende vedrørende henholdsvis tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.

12 Ved den appellerede dom tog Retten det første af disse anbringender til følge og annullerede den anfægtede afgørelse, idet den fandt, at appelkammeret med urette havde konkluderet, at de omtvistede varemærker var klart forskellige. Efter i den appellerede doms præmis 33 at have anført, at disse varemærker har en vis lighed på det visuelle og fonetiske plan, således som appelkammeret havde fastslået, fandt Retten i den nævnte doms præmis 34, at appelkammeret foretog en fejlagtig vurdering af den relative betydning af bestanddelen »Becker« i forhold til bestanddelen »Barbara«.

13 Med hensyn hertil bemærkede Retten for det første i den appellerede doms præmis 35, under henvisning til sin dom af 1. marts 2005, Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO FUSCO) (sag T-185/03, Sml. II, s. 715, præmis 54), at retspraksis har anerkendt, at forbrugerne i hvert fald i Italien generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker, således at efternavnet Becker har en højere grad af særpræg end fornavnet Barbara i det sammensatte varemærke.

14 For det andet udtalte Retten i den appellerede doms præmis 36, at den omstændighed, at Barbara Becker som tidligere hustru til Boris Becker er berømt i Tyskland, ikke betyder, at de omtvistede varemærker ikke har lighed på det begrebsmæssige plan. Retten anførte, at disse to varemærker henviser til det samme efternavn og således har en lighed, og dette så meget desto mere, fordi bestanddelen »Becker« i varemærket

»Barbara Becker« i en del af Den Europæiske Union anses for at indeholde en højere grad af særpræg som efternavn end bestanddelen »Barbara«, der blot er et fornavn.

15 Under henvisning til dom af 6. oktober 2005, Medion (sag C-120/04, Sml. I, s. 8551, præmis 30 og 37), bemærkede Retten for det tredje i den appellerede doms præmis 37, at bestanddelen »Becker«, selv om den ikke er den dominerende bestanddel i det sammensatte varemærke, opfattes som et efternavn, hvilket navn ofte anvendes til at identificere en person, og at den bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det nævnte varemærke.

16 Retten fastslog i præmis 40 i den appellerede dom — under henvisning til, at det ikke var bestridt, at de varer, som var omfattet af de omtvistede varemærker, var af samme eller lignende art, og at disse varemærker havde visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder — at der forelå en risiko for forveksling mellem disse, selv om de omhandlede varer var bestemt for en kundekreds, der udviser en relativt høj grad af opmærksomhed.

17 Retten fastslog sluttelig i præmis 41 og 42 i den appellerede dom, at denne konstatering ikke afkræftes af Harmoniseringskontorets argument om, at et sammensat varemærke alene kan anses for at have lighed med et andet varemærke, såfremt deres fælles bestanddel udgør det dominerende element i helhedsindtrykket af det sammensatte varemærke. Retten afviste ligeledes Barbara Beckers argument om, at retspraksis om sammensatte varemærker ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag som følge af, at varemærket Barbara Becker udgøres af et fornavn og et efternavn.

Parternes påstande

18 Appellanten har i appelskriftet nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom, for så vidt som den annullerede den anfægtede afgørelse og tilpligtede appellanten at betale sagens omkostninger. Appellanten har endvidere nedlagt påstand om, at Harman tilpligtes at betale sagens omkostninger.

19 Harman har i det væsentlige nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

20 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at Domstolen ophæver den appellerede dom, og at Harman tilpligtes at betale Harmoniseringskontorets omkostninger.

Appellen

Parternes argumenter

21 Barbara Becker har til støtte for appellen fremført et enkelt anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Hun har gjort gældende, at Retten begik en fejl, da den fandt, at der var lighed mellem de omtvistede varemærker, og således foretog en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker ved at fastslå, at der var risiko for forveksling.

22 For det første har appellanten kritiseret Retten for at have baseret sin vurdering på dommen i sagen Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), hvorefter de italienske forbrugere tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i varemærker. I denne forbindelse har appellanten anført, at i en nyere dom af 12. juli 2006, Rossi mod KHIM — Marcorossi (MARCOROSSI) (sag T-97/05, præmis 46 og 47), bemærkede Retten, at et sådant generelt princip ikke automatisk finder anvendelse på enhver situation, idet ethvert tilfælde skal undersøges individuelt, og at efternavnet, som var fælles for de to varemærker i denne sag, ikke i disse varemærker var tilstrækkeligt dominerende til, at der var risiko for forveksling.

23 For det andet har appellanten gjort gældende, at Retten med urette har udledt af Medion-dommen, at bestanddelen »Becker« har en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, således at de to omtvistede varemærker skal anses for at være lignende. Denne dom udtalte ganske enkelt, at det ikke er tilstrækkeligt, at en tredjemand tilføjer navnet på sin virksomhed til et registreret varemærke for at kunne påberåbe sig beskyttelse af sit sammensatte varemærke. Den kan på ingen måde forstås, som om den indfører et generelt princip, hvorefter det er uden betydning, hvilken bestanddel delt af to varemærker der skal anses for at have fornødent særpræg, selv hvis det ikke er dominerende.

24 Den nævnte dom vedrører desuden varemærker, som ikke kan sammenlignes med de omtvistede varemærker i den foreliggende sag. I denne sag drejer det sig nemlig ikke om en efterligning af et ældre varemærke, hvor der er tilføjet firmanavnet på en virksomhed, men om en ændring af det ældre varemærke ved en tilføjelse af et fornavn til et efternavn. Den omhandlede kundekreds opfatter tegnet »Barbara Becker« som navnet på en kvinde, hvorimod det meget almindelige navn »Becker« ikke er tilstrækkeligt individualiseret til, at der er en begrebsmæssig lighed mellem de omhandlede varemærker. Retten har således foretaget en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ved at fastslå, at bestanddelen »Barbara« blot er et fornavn, når tilføjelsen af dette fornavn på afgørende vis påvirker helhedsindtrykket af det varemærke, som er ansøgt registreret, idet den formidler en betydning som begrebsmæssigt er fuldstændig ny i forhold til navnet »Becker«.

25 Harmoniseringskontoret har i det væsentlige tilsluttet sig appellantens argumenter. Harmoniseringskontoret gør således gældende, at Retten i den foreliggende sag ikke tog hensyn til alle de elementer, der var relevante for vurderingen af, om der var risiko for forveksling, idet den med urette anså vurderingen af de faktiske omstændigheder i dommen i sagen Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO FUSCO) for at udgøre en retsregel, og idet den automatisk anvendte den retspraksis, der blev fastslået i Medion-dommen.

26 Retten undlod således navnlig at tage den omstændighed i betragtning, at navnet, som udgør det varemærke, der er ansøgt registreret, er et meget almindeligt tysk navn. Retten afholdt sig i præmis 36 i den appellerede dom fra at afgøre, om den omstændighed, at Barbara Becker er en berømt person, er egnet til at opveje de fonetiske og visuelle ligheder mellem de omhandlede tegn. Retten bemærkede ligeledes med urette, at bestanddelen »Becker« har en selvstændig adskillelsesevne, uden at analysere hvilken indflydelse Barbara Beckers berømthed har på forbrugernes opfattelse.

27 Under retsmødet tilføjede Harmoniseringskontoret, at Retten begik en retlig fejl, da den konstaterede, at den anden del af tegnet havde en grad af særpræg, der var dominerende i forhold til den første del og heraf udledte, at den ligeledes havde en selvstændig adskillelsesevne.

28 Harman er derimod uenig i det af appellanten fremsatte anbringende. Harman har dels gjort gældende, at det — i modsætning til hvad appellanten har gjort gældende — fremgår af den appellerede dom, at Retten henviste til dommen i sagen Fusco mod KHIM — Fusco International (ENZO FUSCO) som vejledende og ikke som en retsregel, der skal finde anvendelse i alle situationer. Harman har endvidere gjort gældende, at denne henvisning ikke var afgørende i Rettens begrundelse for at fastslå, at der var risiko for forveksling.

29 Dels er Harman enig i Rettens analyse vedrørende bestanddelen Becker's selvstændige adskillelsesevne, som ifølge Harman er i overensstemmelse med Medion-dommen.

Domstolens bemærkninger

30 Da appellanten har gjort gældende, at Retten har foretaget en urigtig anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, bemærkes det, at registreringen af et varemærke i henhold til denne bestemmelse er udelukket, hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.

31 I denne henseende er risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 33, og af 20.9.2007, sag C-193/06 P, Nestlé mod KHIM, præmis 32, samt i denne henseende og i forbindelse med Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, samt Medion-dommen, præmis 26).

32 Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191 præmis 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, Medion-dommen, præmis 27, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 34, og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 33).

33 Tilsvarende følger det af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser,

spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, Medion-dommen, præmis 28, dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35 og dommen i sagen Nestlé mod KHIM, præmis 34).

34 I præmis 30 og 31 i Medion-dommen fastslog Domstolen, at ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dettes dominerende bestanddel. I et sådant tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger risiko for forveksling.

35 I den foreliggende sag fastslog Retten vedrørende sin vurdering af de omtvistede varemærkers lighed på det begrebsmæssige plan, og efter at have anført samtlige de i denne doms præmis 30-33 nævnte principper, for det første i det væsentlige, at eftersom forbrugerne i en del af Den Europæiske Union generelt tillægger efternavnet en højere grad af særpræg end fornavnet i et ordmærke, måtte bestanddelen »Becker« i det varemærke, som er søgt registreret, anses for at indeholde en højere grad af særpræg end bestanddelen »Barbara«, for det andet, at den omstændighed, at Barbara Becker er berømt i Tyskland, ikke har indflydelse på ligheden mellem de omtvistede varemærker, idet disse henviser til det samme efternavn, og idet bestanddelen »Barbara« blot er et fornavn, samt for det tredje, at bestanddelen »Becker« bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte varemærke, da den opfattes som et efternavn.

36 Selv hvis et efternavn i en del af Den Europæiske Union generelt har en højere grad af særpræg end et fornavn, skal der dog stadig i det enkelte tilfælde tages hensyn til de foreliggende elementer i sagen og dette særligt under omstændigheder, hvor det omhandlede efternavn enten er mindre almindeligt, eller omvendt er meget udbredt, hvilket vil have indflydelse på dets grad af særpræg. Dette gælder også for navnet »Becker«, som af appelkammeret blev anset for at være almindeligt.

37 Der skal ligeledes tages hensyn til, om en person, som ansøger om, at dennes fornavn og efternavn i deres helhed bliver registreret som varemærke, eventuelt er berømt, eftersom denne berømmelse helt klart kan have indflydelse på varemærkets opfattelse i den relevante kundekreds.

38 Det bemærkes desuden, at et efternavn ikke i alle tilfælde bevarer en selvstændig adskillelsesevne i et sammensat varemærke, blot fordi det opfattes som et efternavn. Konstateringen af en sådan adskillelsesevne kan nemlig kun baseres på en undersøgelse af alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

39 Såfremt de begrundelser, som Retten anvendte for at fastslå, at der var begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker, skulle anses for at være i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, ville de under alle omstændigheder medføre, således som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 59 i forslaget til afgørelse, at ethvert efternavn, der udgør et ældre varemærke, med rette ville kunne anvendes til at rejse indsigelse mod registrering af et varemærke sammensat af et fornavn og dette efternavn, selv hvis sidstnævnte for eksempel er almindeligt, eller hvis tilføjelsen af fornavnet på det begrebsmæssige plan har indflydelse på opfattelsen af det således sammensatte varemærke i den relevante kundekreds.

40 Det følger af de ovenstående bemærkninger, at Retten har begået en retlig fejl ved at basere sin vurdering af den begrebsmæssige lighed mellem varemærkerne på generelle betragtninger udledt af retspraksis uden at foretage en undersøgelse af samtlige relevante elementer, hvilket strider mod kravet om, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde og baseret på det helhedsindtryk, de omtvistede varemærker giver.

41 Heraf følger, at anbringendet vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal tages til følge, den appellerede dom skal følgelig ophæves og sagen hjemvises til Retten.

Sagens omkostninger

42 Da sagen hjemvises til Retten, udsættes afgørelsen om appelsagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):

1) **Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 2. december 2008, Harman International Industries mod KHIM — Becker (Barbara Becker) (sag T-212/07), ophæves.**

2) **Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.**

3) **Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.**

Underskrifter