UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

24 päivänä kesäkuuta 2010 *

Asiassa C-51/09 P,

jossa on kyse unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 3.2.2009,

Barbara Becker, kotipaikka Miami (Yhdysvallat), edustajanaan Rechtsanwalt P. Baronikians,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

Harman International Industries Inc., kotipaikka Northridge (Yhdysvallat), edustajanaan barrister M. Vanhegan,

kantajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-C. Bonichot sekä tuomarit C. Toader, K. Schiemann, P. Kūris (esittelevä tuomari) ja L. Bay Larsen,

julkisasiamies: P. Cruz Villalón,
kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 11.2.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 25.3.2010 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Barbara Becker vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-212/07, Harman International Industries vastaan SMHV - Becker (Barbara Becker), 2.12.2008 antaman tuomion (Kok., s. II-3431; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 7.3.2007 tekemän päätöksen (asia R 502/2006-1, jäljempänä riidanalainen päätös), jolla kumottiin väiteosaston päätös, jolla hyväksyttiin Harman International Industries Inc:n (jäljempänä Harman) tekemä väite sanamerkin Barbara Becker yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä vastaan.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

3 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla ”aikaisemmilla tavaramerkeillä” tarkoitetaan muun muassa yhteisön tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen toisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

Tosiseikat

4 Becker esitti 19.11.2002 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin Barbara Becker rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

5 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, äänilevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet.”

6 Harman teki 24.6.2004 väitteen tavaramerkin Barbara Becker rekisteröintiä vastaan kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla. Väite perustui yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin BECKER ONLINE PRO nro 1823228, joka on rekisteröity 1.7.2002, ja sanamerkin BECKER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi 2.11.2000 tehtyyn hakemukseen nro 1944578, joka on kirjattu 17.9.2004; nämä kattavat samaten erilaisia mainittuun luokkaan 9 kuuluvia tavaroita.

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi Harmanin väitteen 15.2.2005 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Se katsoi, että tavarat, joita nämä tavaramerkit koskevat, olivat samoja ja että tavaramerkit olivat kokonaisuutena arvioituna samankaltaisia, koska yhtäältä niiden ulkoasu ja lausuntatapa olivat kohtalaisen samankaltaisia ja toisaalta merkityssisältö oli sama, koska mainituilla tavaramerkeillä viitataan samaan sukunimeen.

8 Becker teki 11.4.2006 SMHV:ssä valituksen tästä päätöksestä, joka kumottiin riidanalaisella päätöksellä. Siinä SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta (jäljempänä valituslautakunta) katsoi, että tavarat, joita riidanalaiset tavaramerkit koskevat, ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Se erotteli toisistaan suurelle yleisölle suunnatut tavarat, ammattilaisille suunnatut tavarat ja ne, jotka on suunnattu molemmille näistä kahdesta ryhmästä ja kuuluvat siten ”väliryhmään”.

9 Riidanalaisten merkkien osalta valituslautakunta vertaili ainoastaan aikaisempaa sanamerkkiä BECKER ja rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä Barbara Becker. Se totesi, että mainitut merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan vain kohtalaisen samankaltaisia, ja katsoi, että ne ovat sitä vastoin merkityssisällöltään selvästi erotettavissa toisistaan Saksassa ja muissa Euroopan unionin maissa, koska kohdeyleisö mieltää tavaramerkin Barbara Becker pikemminkin kokonaisuutena kuin ”Barbaran” ja ”Beckerin” yhdistelmänä. Se totesi myös, että Barbara Becker on Saksassa julkisuuden henkilö, kun taas sukunimi Becker on hyvin yleinen sukunimi. Niinpä se katsoi, että riidanalaisten merkkien erot ovat riittävän suuria, jotta sekaannusvaaraa ei synny.

10 Lisäksi valituslautakunta totesi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle asetettu edellytys, jonka mukaan riidanalaisten tavaramerkkien on oltava niin samankaltaisia, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa, ei täyty.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

11 Harman nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.6.2007 jättämällään kirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Se vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja toinen saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

12 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen näistä kanneperusteista, se kumosi valituksenalaisella tuomiolla riidanalaisen päätöksen ja katsoi, että valituslautakunta oli todennut virheellisesti, että riidanalaiset tavaramerkit eroavat selvästi toisistaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisia, kuten valituslautakunta oli todennut, minkä jälkeen se katsoi 34 kohdassa, että valituslautakunta oli arvioinut virheellisesti osan ”Becker” merkitystä suhteessa osaan ”Barbara”.

13 Ensiksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi tältä osin asiassa T-185/03, Fusco vastaan SMHV - Fusco International (ENZO FUSCO), 1.3.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. II-715, 54 kohta) ja totesi valituksenalaisen tuomion 35 kohdassa, että oikeuskäytännössä myönnetään, että ainakin Italiassa kuluttajat lähtökohtaisesti katsovat tavaramerkin muodostavan sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin tavaramerkissä olevan etunimen, joten sukunimeä ”Becker” saatetaan pitää moniosaisessa tavaramerkissä erottamiskykyisempänä kuin etunimeä ”Barbara”.

14 Toiseksi se totesi valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että se, että Barbara Becker on Boris Beckerin entisenä aviopuolisona Saksassa julkisuuden henkilö, ei merkitse sitä, että riidanalaiset tavaramerkit eivät olisi merkityssisällöltään samankaltaisia. Se katsoi, että nämä kaksi tavaramerkkiä viittaavat näet samaan sukunimeen ja ne ovat

siis samankaltaisia, ja näin on varsinkin, kun osassa unionia tavaramerkin Barbara Becker osaa ”Becker” voidaan sukunimenä pitää erottamiskykyisempänä kuin osaa ”Barbara”, joka on pelkkä etunimi.

15 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi asiassa C-120/04, Medion, 6.10.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. I-8551, 30 ja 37 kohta) ja katsoi valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, että osa ”Becker”, vaikka se ei olisikaan moniosaisen tavaramerkin hallitseva osa, mielletään sukunimeksi, jota käytetään yleisesti henkilön nimenä, ja se säilyttää itsenäisen erottavan aseman mainitussa tavaramerkissä.

16 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, että koska ei ollut kiistetty sitä, että tavarat, joita riidanalaiset tavaramerkit koskevat, ovat samoja tai samankaltaisia ja että mainitut tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia, niiden välillä on sekaannusvaara, vaikka kyseessä olevat tavarat on tarkoitettu yleisölle, jonka tarkkaavaisuuden taso on suhteellisen korkea.

17 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa, että tätä toteamusta ei osoiteta vääräksi SMHV:n perustelulla, jonka mukaan moniosaisen tavaramerkin voidaan katsoa olevan samankaltainen kuin toinen tavaramerkki ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden yhteinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Se myös hylkäsi Beckerin väitteen, jonka mukaan moniosaisia tavaramerkkejä koskevaa oikeuskäytäntöä ei sovelleta tässä asiassa, koska tavaramerkki Barbara Becker muodostuu etunimestä ja sukunimestä.

Asianosaisten vaatimukset

18 Valittaja vaatii valituksellaan, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin, kuin sillä on kumottu riidanalainen päätös ja velvoitettu valittaja korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Se vaatii lisäksi, että valituksen vastapuoli velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 Harman vaatii, että valitus hylätään ja valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa Harmanin korvaamaan oikeudenkäyntikulut sen vaatimusten mukaisesti.

Valitus

Osapuolten lausumat

21 Becker vetoaa valituksensa tueksi yhteen valitusperusteeseen, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen katsoessaan, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, ja sovelsi näin ollen väärin tätä säännöstä, kun se totesi, että on olemassa sekaannusvaara.

22 Ensiksi valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on perustanut arviointinsa edellä mainitussa asiassa Fusco vastaan SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO) annettuun tuomioon, jonka mukaan italialaiset kuluttajat katsovat tavaramerkin muodostavan sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin etunimi. Hän huomauttaa tältä osin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut uudemmassa, asiassa T-97/05, Rossi vastaan SMHV – Marcorossi (MARCOROSSI) 12.7.2006 antamassaan tuomiossa (46 ja 47 kohta), ettei näin yleinen sääntö ole automaattisesti sovellettavissa missä tahansa tilanteessa, koska jokaista tapausta on tutkittava erikseen, ja että esillä olevassa asiassa kahdelle tavaramerkille yhteinen sukunimi ei ole niissä riittävän hallitseva, jotta se aiheuttaisi sekaannusvaaran.

23 Toiseksi valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on johtanut virheellisesti edellä mainitussa asiassa Medion annetusta tuomiosta, että osalla ”Becker” on itsenäinen erottava asema moniosaisessa tavaramerkissä sillä tavoin, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä on katsottava samankaltaisiksi. Asiassa Medion annetussa tuomiossa todettiin pelkästään, ettei ole riittävää, että kolmas lisää rekisteröityyn tavaramerkkiin yrityksensä nimen saadakseen suojaa moniosaiselle tavaramerkilleen. Ei voida missään tapauksessa katsoa, että siinä asetettaisiin yleinen sääntö, jonka mukaan mikä tahansa osa, joka on yhteinen kahdelle tavaramerkille, on katsottava erottavaksi, vaikka se ei ole hallitseva.

24 Lisäksi mainittu tuomio koskee tavaramerkkejä, joita ei voida rinnastaa niihin, jotka ovat kyseessä esillä olevassa asiassa. Esillä olevassa asiassa ei nimittäin ole kyse aikaisemman tavaramerkin jäljitelmästä, johon on lisätty yrityksen toiminimi, vaan aikaisemman tavaramerkin muunnoksesta, joka on tehty lisäämällä siihen etunimi sukunimen edelle. Kohdeyleisö mieltää merkin ”Barbara Becker” naisen nimeksi, kun taas hyvin yleinen sukunimi ”Becker” ei ole riittävän yksilöllinen, jotta kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön voitaisiin todeta olevan samankaltainen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on todennut, että osa ”Barbara” on pelkkä etunimi, vaikka tämän etunimen lisääminen vaikuttaa määräävällä tavalla rekisteröiväksi haetun tavaramerkin luomaan kokonaisvaikutelmaan, koska se antaa nimelle ”Becker” täysin uuden merkityksen.

25 SMHV yhtyy olennaisilta osin valittajan esittämiin perusteisiin. Se väittää muun muassa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottanut huomioon kaikkia tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa sekaannusvaaran arvioimiseksi, kun se katsoi virheellisesti, että edellä mainitussa asiassa Fusco vastaan SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO) annetussa tuomiossa suoritettu tosiseikkojen arviointi muodostaa oikeudellisen säännön, ja sovelsi automaattisesti edellä mainitussa asiassa Medion luotua oikeuskäytäntöä.

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jätti näin ollen ottamatta huomioon erityisesti sen seikan, että sukunimi, josta rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu, on hyvin yleinen saksalainen sukunimi. Valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa ei ole ratkaistu, neutralisoiko se seikka, että Barbara Becker on julkisuuden henkilö, kyseisten merkkien lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuuden. SMHV:n mukaan valituksenalaisessa tuomiossa katsottiin myös virheellisesti, että osalla ”Becker” on itsenäinen erottava asema, eikä arvioitu sitä, kuinka Barbara Beckerin laaja tunnettuus vaikuttaa kuluttajien mielikuvaan.

27 SMHV lisäsi suullisessa käsittelyssä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se johti toteamuksestaan, jonka mukaan merkin toisella osalla on hallitseva erottamiskyky ensimmäiseen nähden, että toisella osalla on myös itsenäinen erottava asema.

28 Harman sitä vastoin riitauttaa valittajan esittämän valitusperusteen. Yhtäältä se väittää, että vastoin valittajan kantaa valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittaa edellä mainitussa asiassa Fusco vastaan SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO) annettuun tuomioon selityksenä eikä oikeudellisena sääntönä, jota voitaisiin soveltaa kaikissa tilanteissa. Se huomauttaa lisäksi, ettei tämä viittaus ole määräävä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sekaannusvaaran toteamiseen liittyvissä perusteluissa.

29 Toisaalta Harman hyväksyy ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen osan ”Becker” itsenäisestä erottavasta asemasta tekemän arvioinnin, jonka se katsoo edellä mainitussa asiassa Medion annetun tuomion mukaiseksi.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Koska valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on muistutettava, että tämän säännöksen mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

31 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee tässä suhteessa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 33 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 32 kohta sekä vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 17 kohta ja em. asia Medion, tuomion 26 kohta).

32 Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaara, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; em. asia Medion, tuomion 27 kohta; em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 34 kohta ja em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 33 kohta).

33 Myöskin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa.

Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Medion, tuomion 28 kohta; em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta ja em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 34 kohta).

34 Edellä mainitussa asiassa Medion annetun tuomion 30 ja 31 kohdassa on kuitenkin todettu, että sen tavallisen tapauksen lisäksi, jossa keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena, ei ole mitenkään suljettu pois, että yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen erottavan aseman moniosaisessa merkissä kuitenkaan olematta kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa. Tällaisessa tilanteessa moniosaisesta merkistä saatava kokonaisvaikutelma voi johtaa siihen, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, missä tapauksessa on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa.

35 Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sen jälkeen, kun se on muistuttanut kaikista tämän tuomion 30–33 kohdassa mainituista säännöistä, katsonut erityisesti kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuutta arvioidessaan ensiksi, että koska kuluttajat lähtökohtaisesti katsovat unionin tietyssä osassa sanamerkin muodostavan sukunimen olevan erottamiskykyisempi kuin merkissä olevan etunimen, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osaa ”Becker” voidaan pitää erottamiskykyisempänä kuin osaa ”Barbara”; toiseksi, ettei se seikka, että Barbara Becker on julkisuuden henkilö Saksassa, vaikuta kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuteen, koska ne viittaavat samaan sukunimeen ja osa ”Barbara” on pelkkä etunimi; ja kolmanneksi, että osa ”Becker” säilyttää itsenäisen erottavan aseman moniosaisessa tavaramerkissä, koska se katsotaan sukunimeksi.

36 Vaikka saattaa olla, että tietyssä osassa unionia sukunimellä on lähtökohtaisesti suurempi erottamiskyky kuin etunimellä, jokaisessa tapauksessa on kuitenkin otettava huomioon esillä olevan asian seikat ja erityisesti se seikka, onko kyseinen sukunimi harvinainen tai päinvastoin hyvin yleinen, millä on vaikutus erottamiskykyyn. Tämä pätee sukunimeen ”Becker”, jonka valituslautakunta on katsonut yleiseksi.

37 On myös otettava huomioon sen henkilön, joka hakee etunimensä ja sukunimensä rekisteröimistä yhdessä tavaramerkiksi, laaja tunnettuus, koska tällä laajalla tunnettuudella voi selvästikin olla vaikutus siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin.

38 Lisäksi on katsottava, että moniosaisessa tavaramerkissä sukunimi ei säilytä kaikissa tapauksissa itsenäistä erottavaa asemaa pelkästään sillä perusteella, että se katsotaan sukunimeksi. Tällaisen aseman toteaminen voi nimittäin perustua vain kaikkien tekijöiden, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, tutkimiseen.

39 Lisäksi on katsottava, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 59 kohdassa esittänyt, että mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämät perusteet kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuuden toteamiselle katsottaisiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisiksi, niiden nojalla olisi myönnettävä, että kaikki aikaisemman tavaramerkin muodostavat sukunimet voisivat pätevästi estää etunimen ja kyseisen sukunimen sisältävän moniosaisen tavaramerkin rekisteröinnin, vaikka esimerkiksi tämä sukunimi olisi yleinen tai etunimen lisääminen vaikuttaisi merkityssisällön kannalta kohdeyleisön mielikuvaan näin muodostuvasta tavaramerkistä.

40 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on perustanut tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuuden toteamista koskevan arviointinsa oikeuskäytännössä esitettyihin yleisiin toteamuksiin eikä ole arvioinut kaikkia asiassa merkityksellisiä seikkoja eikä ottanut huomioon vaatimusta sekaannusvaaran kokonaisvaltaisesta arvioimisesta, joka tarkoittaa kaikkien kyseisessä yksittäistapauksessa merkityksellisten tekijöiden huomioon ottamista ja joka perustuu kyseisistä tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan.

41 Tästä seuraa, että valitusperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, on hyväksyttävä ja näin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava ja asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen.

Oikeudenkäyntikulut

42 Koska asia on palautettu unionin yleiseen tuomioistuimeen, muutoksenhakumenettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-212/07, Harman International Industries vastaan SMHV – Becker (Barbara Becker), 2.12.2008 antama tuomio kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Allekirjoitukset