TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. birželio 24 d.*

Byloje C-51/09 P

dėl 2009 m. vasario 3 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Barbara Becker, gyvenanti Majamyje (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato P. Baronikians,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Harman International Industries, Inc., įsteigtai Nortridže, (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujamai baristerio M. Vanhegan,

ieškovei pirmojoje instancijoje,

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai G. Schneider,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: anglų.

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas J.-C. Bonichot, teisėjai C. Toader, K. Schiemann, P. Kūris (pranešėjas) ir L. Bay Larsen,

generalinis advokatas P. Cruz Villalón,
posėdžio sekretorė C. Strömholm, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2010 m. vasario 11 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2010 m. kovo 25 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Savo apeliaciniame skunde B. Becker prašo panaikinti 2008 m. gruodžio 2 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Harman International Industries prieš VRDT – Becker (Barbara Becker)* (T-212/07, Rink. p. II-3431, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Pirmosios instancijos teismas panaikino 2007 m. kovo 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 502/2006-1, toliau – ginčijamas sprendimas). Šiuo ginčijamu sprendimu minėta Apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą, kuriuo buvo patenkintas *Harman International Industries, Inc.* (toliau – *Harman*) pateiktas protestas dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo „Barbara Becker“ registracijos.

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 8 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<…>

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

3 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punktą „ankstesni prekių ženklai“ reiškia tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

Faktinės bylos aplinkybės

4 2002 m. lapkričio 19 d. Barbara Becker pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį prekių ženklą „Barbara Becker“ kaip Bendrijos prekių ženklą.

5 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9 klasei ir atitinka šį aprašymą:

„Moksliniai, navigacijos, geodeziniai, elektriniai, fotografiniai, kino, optiniai, svėrimo, matavimo, signaliniai, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo bei mokymo prietaisai ir aparatai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų apdorojimo įrenginiai ir kompiuteriai.“

6 2004 m. birželio 24 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir šio reglamento 8 straipsnio 5 dalimi, *Harman* pateikė protestą dėl prekių ženklo „Barbara Becker“ registracijos visoms paraiškoje nurodytoms prekėms. Protestas buvo grindžiamas 2002 m. liepos 1 d. įregistruotu žodiniu Bendrijos prekių ženklu BECKER ONLINE PRO Nr. 1823228 ir 2000 m. lapkričio 2 d. žodinio Bendrijos prekių ženklo BECKER, įregistruoto 2004 m. rugsėjo 17 d., registracijos paraiška Nr. 1944578, kurioje taip pat nurodytos įvairios 9 klasės prekės.

7 2005 m. vasario 15 d. Sprendimu VRDT Protestų skyrius, pripažinęs, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, patenkino *Harman* protestą. Jis nusprendė, kad šiais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios, o prekių ženklai – apskritai panašūs tuo, kad, viena vertus, jie turi vidutinį vizualaus ir fonetinio panašumo laipsnį ir, antra vertus, jie konceptualiai tapatūs, nes juose nurodoma ta pati pavardė.

8 2006 m. balandžio 11 d. Barbara Becker pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo, kuris buvo panaikintas ginčijamu sprendimu. Jame VRDT pirmoji apeliacinė taryba (toliau – Apeliacinė taryba) nusprendė, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės iš dalies tapačios ir panašios. Ji susiskirstė prekes pagal tai, ar jos skirtos plačiajai visuomenei, ar profesionalams, ar sudaro tarpinę prekių, kurios gali būti skirtos tiek pirmai, tiek antrai iš šių dviejų pirmųjų grupių, kategoriją.

9 Kalbant apie žymenis, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba tik palygino ankstesnį žodinį prekių ženklą BECKER ir prekių ženklą „Barbara Becker“, kurį buvo prašoma įregistruoti. Apeliacinė taryba konstatavo, kad tarp minėtų žymenų yra tik tam tikro laipsnio vizualių ir fonetinių panašumų, ir manė, kad vis dėlto jie konceptualiu požiūriu aiškiai skiriasi Vokietijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, nes atitinkama visuomenė prekių ženklą „Barbara Becker“ suvoks kaip visumą, o ne kaip „Barbara“ ir „Becker“ derinį. Ji taip pat nurodė, kad B. Becker yra garsi Vokietijoje, o pavardė „Becker“ labai paplitusi pavardė. Todėl ji padarė išvadą, kad skirtumai tarp nagrinėjamų žymenų pakankamai dideli, kad būtų atmesta galimybė supainioti.

10 Be to, Apeliacinė taryba nusprendė, jog neįvykdyta sąlyga, pagal kurią tam, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis, tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, turi būti toks panašumo laipsnis, kad suinteresuotoji visuomenė nustatytų tarp jų ryšį.

Ieškinys Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

11 *Harman* pareiškė ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2007 m. birželio 15 dieną. Grįsdama savo ieškinį, ji rėmėsi dviem teisiniais pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir šio reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

12 Pripažinęs pagrįstu pirmąjį iš šių pagrindų, Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu panaikino ginčijamą sprendimą, manydamas, jog Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra aiškiai skirtingi. Skundžiamo sprendimo 33 punkte pažymėjęs, kad vizualiu ir fonetiniu požiūriais jie yra šiek tiek panašūs, kaip tai konstatavo ir Apeliacinė taryba, minėto sprendimo 34 punkte jis nusprendė, jog Apeliacinė taryba klaidingai įvertino, kad elementas „Becker“ yra santykinės svarbos, palyginti su elementu „Barbara“.

13 Šiuo klausimu, pirma, Pirmosios instancijos teismas, remdamasis savo 2005 m. kovo 1 d. Sprendimu *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)* (T-185/03, Rink. p. II-715, 54 punktas), skundžiamo sprendimo 35 punkte pažymėjo, jog teismų praktikoje numatyta, kad bent jau Italijoje vartotojai didesnį skiriamąjį požymį paprastai priskiria prekių ženklą sudarančiai pavardei, o ne vardui, vadinasi, pavardei „Becker“ gali būti priskirtas didesnis skiriamasis požymis nei vardui „Barbara“ sudėtiniame prekių ženkle.

14 Antra, skundžiamo sprendimo 36 punkte jis nurodė, jog tai, kad B. Becker, kaip buvusi Boriso Becker sutuoktinė, yra garsi Vokietijoje, nereiškia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiu požiūriu nėra panašūs. Jis pažymėjo, kad abiejuose šiuose prekių ženkluose nurodoma ta pati pavardė, taigi jie panašūs, juolab kad

Bendrijos dalyje prekių ženklo „Barbara Becker“ elementui „Becker“, kaip pavardei, gali būti priskirtas didesnis skiriamasis požymis nei elementui „Barbara“, kuris reiškia paprastą vardą.

15 Trečia, remdamasis 2005 m. spalio 6 d. Sprendimu *Medion* (C-120/04, Rink. p. I-8551, 30 ir 37 punktai), skundžiamo sprendimo 37 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad elementas „Becker“, net jeigu jis nėra dominuojantis elementas sudėtiniame prekių ženkle, bus suvokiamas kaip pavardė, kuri paprastai vartojama asmeniui nurodyti, ir minėtame prekių ženkle šis elementas išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją.

16 Todėl pažymėjęs, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių tapatumas ar panašumas nėra ginčijamas, o minėti prekių ženklai turi vizualių, fonetinių ir konceptualių panašumų, skundžiamo sprendimo 40 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad yra galimybė supainioti šiuos prekių ženklus, net jeigu nagrinėjamos prekės yra skirtos visuomenei, turinčiai sąlygiškai didelį pastabumo laipsnį.

17 Galiausiai skundžiamo sprendimo 41 ir 42 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog šios išvados nepaneigia VRDT argumentas, kad sudėtinis prekių ženklas ir kitas prekių ženklas gali būti laikomi panašiais, tik jeigu jų bendra sudėtinė dalis yra dominuojantis sudėtinio prekių ženklo kuriamo bendro įspūdžio elementas. Taip pat jis nepritarė B. Becker argumentui, kad šiuo atveju negali būti taikoma teismo praktika dėl sudėtinių prekių ženklų, nes prekių ženklas Barbara Becker sudarytas iš vardo ir pavardės.

Šalių reikalavimai

18 Savo apeliaciniu skundu apeliantė prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamo sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas ginčijamas sprendimas ir iš jos priteistos bylinėjimosi išlaidos. Be to, ji prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi apeliaciniame procese išlaidas.

19 *Harman* prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

20 VRDT prašo Teisingumo Teismo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priteisti iš *Harman* jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Šalių argumentai

21 Grįsdama savo apeliacinį skundą B. Becker remiasi vieninteliu apeliacinio skundo pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Ji teigia, kad Pirmosios instancijos teismas suklydo manydamas, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, ir todėl šis teismas klaidingai pritaikė minėtą nuostatą padarydamas išvadą, kad yra galimybė supainioti.

22 Pirma, ji kaltina Pirmosios instancijos teismą savo vertinimą grindus minėtu Sprendimu *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)*, pagal kurį Italijoje vartotojai didesnį skiriamąjį požymį paprastai priskiria prekių ženklą sudarančiai pavardei, o ne vardui. Šiuo klausimu ji pastebi, kad vėlesniame 2006 m. liepos 12 d. Sprendime *Rossi prieš VRDT – Marcorossi (MARCOROSSI)* (T-97/05, 46 ir 47 punktai) Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog tokia bendra taisyklė nėra taikoma automatiškai bet kuriuo atveju, nes kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai, ir kad pavardė, kuri yra bendra abiem prekių ženklams šioje byloje, nepakankamai dominuoja šiuose prekių ženkluose, kad būtų galima juos supainioti.

23 Antra, apeliantė teigia, kad Pirmosios instancijos teismas iš minėto Sprendimo *Medion* padarė klaidingą išvadą, jog sudėtiniame prekių ženkle elementas „Becker“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, todėl abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti laikomi panašiais. Šiame sprendime tik nurodyta, jog nepakanka, kad trečioji šalis prie įregistruoto prekių ženklo pridurtų savo įmonės pavadinimą tam, kad galėtų reikalauti savo sudėtinio prekių ženklo apsaugos. Jis niekaip negali būti suprastas kaip nustatantis bendrąją taisyklę, pagal kurią nesvarbu, kad ir koks būtų bendras dviem prekių ženklams elementas, jis turi būti laikomas skiriamuoju, net jeigu nėra dominuojantis.

24 Be to, minėtas sprendimas susijęs su prekių ženklais, kurie negali būti palyginti su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas šioje byloje. Iš tiesų šioje byloje tai yra ne ankstesnio prekių ženklo, prie kurio priduriamas įmonės pavadinimas, kopija, o ankstesnio prekių ženklo pakeitimas pridedant vardą prie pavardės. Atitinkama visuomenė žymenį „Barbara Becker“ supras kaip moters pavardę, o labai įprasta pavardė „Becker“ nėra pakankamai individualizuota, kad būtų pripažintas konceptualus nagrinėjamų prekių ženklų panašumas. Taigi Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą nuspręsdamas, kad elementas „Barbara“ yra tik vardas, nes prie šio vardo pridurtas elementas turi lemiamą įtaką bendram prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, sukeliamam įspūdžiui dėl to, kad jis pavardei „Becker“ suteikia visiškai naują konceptualią reikšmę.

25 VRDT iš esmės pritaria pagrindams, kuriais remiasi apeliantė. Iš tiesų ji teigia, kad Pirmosios instancijos teismas, vertindamas galimybės supainioti buvimą, atsižvelgė ne į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius, klaidingai manęs, kad minėtame sprendime *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)* pateiktas faktinis įvertinimas yra teisės norma, ir automatiškai pritaikęs teismo praktiką, įtvirtintą minėtame Sprendime *Medion*.

26 Taigi Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, sudaranti pavardė yra labai įprasta vokiška pavardė. Skundžiamo sprendimo 36 punkte jis nenustatė, ar tai, kad B. Becker yra garsi, gali neutralizuoti nagrinėjamų žymenų fonetinius ir vizualius panašumus. Jis netgi klaidingai padarė išvadą, kad elementas „Becker“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, neanalizuodamas, kokią įtaką vartotojų suvokimui turi B. Becker garsumas.

27 Per teismo posėdį VRDT pridūrė, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, kai remdamasis savo išvada nusprendė, kad antroji žymens dalis turi dominuojantį skiriamąjį požymį, palyginti su pirmąja, kuri taip pat užima nepriklausomą išskirtinę poziciją.

28 Tačiau *Harman* nesutinka su apeliantės nurodytu pagrindu. Viena vertus, ji tvirtina, kad, priešingai nei teigia apeliantė, iš skundžiamo sprendimo matyti, jog Pirmosios instancijos teismas rėmėsi minėtu Sprendimu *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)* kaip pavyzdžiu, o ne kaip visiems atvejams taikoma teisės norma. Be to, ji pastebi, kad ši nuoroda neturi lemiamos įtakos Pirmosios instancijos teismo pateiktiems argumentams darant išvadą, kad yra galimybė supainioti.

29 Kita vertus, ji pritaria Pirmosios instancijos teismo pateiktai analizei dėl nepriklausomos išskirtinės elemento „Becker“ pozicijos, kuri, anot jos, neprieštarauja minėtam Sprendimui *Medion*.

Teisingumo Teismo vertinimas

30 Kadangi apeliantė kaltina Pirmosios instancijos teismą klaidingai taikius 8 straipsnio 1 dalies b punktą, reikia priminti, kad pagal šią nuostatą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

31 Šiuo klausimu pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba prireikus ekonomiškai susijusių įmonių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VDRT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 33 punktą ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé prieš VRDT*, C-193/06 P, 32 punktą; šiuo klausimu dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) taip pat žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktą; 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą ir minėto Sprendimo *Medion* 26 punktą).

32 Siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia atlikti visapusį vertinimą, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktą bei minėtų sprendimų *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktą; *Medion* 27 punktą; *VRDT prieš Shaker* 34 punktą ir *Nestlé prieš VRDT* 33 punktą).

33 Pagal taip pat nusistovėjusią teismų praktiką visapusis galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant, visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas kriterijus visapusiškai

vertinant minėtą galimybę supainioti. Šiuo atžvilgiu paprastas vartotojas prekių ženklą dažniausiai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (šiuo klausimu žr. minėtų sprendimų *SABEL* 23 punktą; *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą; *Medion* 28 punktą; *VRDT prieš Shaker* 35 punktą ir *Nestlé prieš VRDT* 34 punktą).

34 Minėto sprendimo 30 ir 31 punktuose Teisingumo Teismas vis dėlto nusprendė, kad, išskyrus įprastą atvejį, kai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, jokiu būdu negalima atmesti galimybės, kad konkrečiu atveju ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, apimančiame šios trečiosios šalies įmonės pavadinimą, net ir nebūdamas dominuojančiu elementu sudėtiniame žymenyje, išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją. Tokiu atveju dėl sudėtinio žymens sukurto bendro įspūdžio visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių, ir tuomet reikia pripažinti, kad yra galimybė supainioti.

35 Nagrinėjamu atveju, priminęs šio sprendimo 30–33 punktuose išdėstytas taisykles, Pirmosios instancijos teismas, vertindamas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą konceptualiu požiūriu, iš esmės nusprendė: kadangi dalyje Sąjungos vartotojai didesnį skiriamąjį požymį paprastai priskiria žodinį žymenį sudarančiai pavardei, o ne vardui, prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, elementui „Becker“ gali būti priskirtas didesnis skiriamasis požymis nei elementui „Barbara“, ir, antra, tai, kad B. Becker garsi Vokietijoje, neturi įtakos prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumui, nes jie nurodo tą pačią pavardę, o elementas „Becker“ yra tik vardas, ir, trečia, elementas „Becker“ sudėtiniame prekių ženkle išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją, nes bus suvokiamas kaip pavardė.

36 Nors gali būti, kad dalyje Sąjungos pavardė paprastai turi didesnį skiriamąjį požymį nei vardas, vis dėlto reikia atsižvelgti į nagrinėjamam atvejui būdingus veiksnius, ypač į tai, kad nagrinėjama pavardė yra nelabai įprasta ar, atvirkščiai, labai paplitusi, o tai gali turėti įtakos šiam skiriamajam požymiui. Tas pats pasakytina ir apie pavardę „Becker“, kurios įprastumą akcentavo Apeliacinė taryba.

37 Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, ar asmuo, kuris prašo, kad jo vardas ir pavardė kartu būtų įregistruoti kaip prekių ženklas, yra gerai žinomas, nes šis žinomumas, be abejo, gali turėti įtakos tam, kaip atitinkama visuomenė suvokia prekių ženklą.

38 Be to, darytina išvada, kad sudėtiniame prekių ženkle pavardė ne visais atvejais išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją vien dėl to, kad ji bus suvokiama kaip pavardė. Tokios pozicijos pripažinimas iš tikrųjų gali būti grindžiamas tik visų konkrečiam nagrinėjamam atvejui svarbių veiksnių tyrimu.

39 Be to, kaip iš esmės pažymėjo generalinis advokatas savo išvados 59 punkte, Pirmosios instancijos teismo pateikti motyvai darant išvadą, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiai panašūs, jeigu jie būtų laikomi neprieštaraujančiais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui, leistų manyti, kad remiantis bet kokia pavarde, sudarančia ankstesnį prekių ženklą, galima pagristai užprotestuoti prekių ženklo, sudaryto iš vardo ir nagrinėjamos pavardės, registraciją, net jeigu, pavyzdžiui, ši pavardė būtų įprasta arba vardo pridėjimas konceptualiu požiūriu turėtų įtakos tam, kaip atitinkama visuomenė suvokia taip sudarytą prekių ženklą.

40 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, savo atliktą prekių ženklų panašumo konceptualiu požiūriu vertinimą grindęs bendrais teismo praktikoje pateiktais argumentais, nenagrinėjęs bylai būdingų svarbių veiksnių visumos, nepaisydamas reikalavimo atlikti visapusį galimybės supainioti vertinimą, kuriame atsižvelgiama į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius ir kuris grindžiamas bendru prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, sukeliamu įspūdžiu.

41 Iš to darytina išvada, kad turi būti pritarta apeliacinio skundo pagrindui, susijusiam su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, ir todėl reikia panaikinti skundžiamą sprendimą ir grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

Dėl apeliacinio skundo

42 Kadangi bylą reikia grąžinti Bendrajam Teismui, su apeliaciniu procesu susijusių bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą reikia atidėti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

1. **Panaikinti 2008 m. gruodžio 2 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Harman International Industries prieš VRDT – Becker (Barbara Becker)* (T-212/07).**

2. **Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.**

3. **Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.**

Parašai.