WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 24 czerwca 2010 r. *

W sprawie C-51/09 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 3 lutego 2009 r.,

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

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

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

strona skarżąca w pierwszej instancji,

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

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: angielski.

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: J.C. Bonichot, prezes izby, C. Toader, K. Schiemann, P. Kūris (sprawozdawca) i L. Bay Larsen, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,
sekretarz: C. Strömholm, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 lutego 2010 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 W swoim odwołaniu Barbara Becker wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-212/07 Harman International Industries przeciwko OHIM – Becker (Barbara Becker), Zb.Orz. s. II-3431, (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), w którym Sąd stwierdził 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) (zwanej dalej „sporną decyzją"), uchylającej decyzję Wydziału Sprzeciwów uwzględniającą sprzeciw wniesiony przez Harman International Industries Inc. (zwaną dalej „Harman") wobec rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego Barbara Becker.

Ramy prawne

2 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) stanowi:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[…]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

3 Na mocy art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 „wcześniejsze znaki towarowe" oznaczają w szczególności znaki towarowe, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

4 W dniu 19 listopada 2002 r. B. Becker wystąpiła do OHIM o rejestrację słownego znaku towarowego Barbara Becker jako wspólnotowego znaku towarowego.

5 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".

6 W dniu 24 czerwca 2004 r. Harman wniosła sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego Barbara Becker w odniesieniu do wszystkich towarów objętych zgłoszeniem na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i art. 8 ust. 5 tegoż 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 z dnia 2 listopada 2000 r. słownego wspólnotowego znaku towarowego BECKER (nr 1 944 578), zarejestrowanego w dniu 17 września 2004 r., które to znaki także dotyczyły różnych towarów należących do wspomnianej klasy 9.

7 Decyzją z dnia 15 lutego 2005 r. Wydział Sprzeciwów OHIM, potwierdzając istnienie w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, uwzględnił sprzeciw Harman. Stwierdził on, że towary oznaczone tymi znakami są identycznie, a 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 wspomniane znaki towarowe odnoszą się do tego samego nazwiska.

8 W dniu 11 kwietnia 2006 r. B. Becker wniosła odwołanie od tej decyzji, która została uchylona sporną decyzją. W decyzji tej Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM (dalej zwana „Izbą Odwoławczą") uznała, że oznaczone kolidującymi ze sobą znakami towary są po części identyczne, a po części podobne. Dokonała ona rozróżnienia pomiędzy towarami przeznaczonymi dla ogółu odbiorców, towarami przeznaczonymi dla specjalistów oraz towarami – przeznaczonymi zarówno dla jednej, jak i drugiej z tych dwóch pierwszych grup – które należą do pośredniej kategorii.

9 Co się tyczy kolidujących ze sobą oznaczeń, Izba Odwoławcza dokonała wyłącznie porównania wcześniejszego słownego znaku towarowego BECKER i zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego Barbara Becker. Izba Odwoławcza stwierdziła, że między wspomnianymi oznaczeniami występuje jedynie pewien poziom podobieństwa wizualnego i fonetycznego, natomiast pod względem koncepcyjnym w jej ocenie oznaczenia te wyraźnie się od siebie różnią w Niemczech i w pozostałych krajach Unii Europejskiej ze względu na okoliczność, że właściwy krąg odbiorców postrzegałby znak towarowy Barbara Becker jak całość raczej niż jako połączenie elementów „Barbara" i „Becker". Wskazała ona również, że B. Becker jest znana w Niemczech, natomiast nazwisko Becker jest nazwiskiem bardzo często spotykanym. W rezultacie Izba Odwoławcza stwierdziła, że występujące między omawianymi oznaczeniami różnice wystarczają, aby wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

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

Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok

11 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 15 czerwca 2007 r. Harman wniosła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji. W uzasadnieniu skargi Harman podniosła dwa zarzuty dotyczące naruszenia odpowiednio art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz art. 8 ust. 5 tegoż rozporządzenia.

12 Uwzględniając pierwszy z tych zarzutów, Sąd zaskarżonym wyrokiem stwierdził nieważność spornej decyzji, oceniając, że niesłusznie Izba Odwoławcza uznała, iż kolidujące ze sobą znaki towarowe wyraźnie się różnią. Wskazawszy w pkt 33 zaskarżonego wyroku, że wykazują one pewne podobieństwo pod względem wizualnym i fonetycznym – jak to stwierdziła Izba Odwoławcza – Sąd uznał w pkt 34 tegoż wyroku, iż Izba Odwoławcza dokonała błędnej oceny wagi, jaką należy przypisać elementowi „Becker" w stosunku do elementu „Barbara".

13 W tym względzie, w pierwszej kolejności, Sąd, odnosząc się do swojego wyroku 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, wskazał w pkt 35 zaskarżonego wyroku, iż w orzecznictwie uznano, że konsumenci, przynajmniej we Włoszech, przypisują co do zasady bardziej odróżniający charakter nazwisku niż imieniu zawartemu w znaku towarowym, tak że w przypadku złożonego znaku towarowego to raczej nazwisku Becker, a nie imieniu Barbara zostanie przypisany charakter bardziej odróżniający.

14 W drugiej kolejności, Sąd stwierdził w pkt 36 zaskarżonego wyroku, iż okoliczność, że B. Becker jest znana w Niemczech jako była żona Borisa Beckera nie przesądza o tym, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są do siebie podobne pod względem koncepcyjnym. Zauważył bowiem, że te dwa znaki towarowe odwołują się do tego samego nazwiska i wykazują zatem podobieństwo, i to tym bardziej że w części Unii

elementowi „Becker" znaku towarowego Barbara Becker, jako nazwisku, może zostać przypisany charakter bardziej odróżniający niż elementowi „Barbara", który stanowi zwykłe imię.

15 W trzeciej kolejności, odnosząc się do wyroku z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 30, 37, Sąd stwierdził w pkt 37 zaskarżonego wyroku, że element „Becker", nawet jeśli nie stanowi dominującego elementu złożonego znaku towarowego, będzie postrzegany jako nazwisko, jako że takie miano jest potocznie używane do określenia osoby i zachowuje we wspomnianym znaku niezależną pozycję odróżniającą.

16 Z tego względu, zauważając, że nie zakwestionowano identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami oraz że wspomniane znaki towarowe wykazują podobieństwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne, Sąd w pkt 40 zaskarżonego wyroku orzekł, że istnieje w przypadku tych znaków towarowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nawet jeżeli rozpatrywane towary są przeznaczone dla odbiorców wykazujących stosunkowo wysoki poziom uwagi.

17 Wreszcie, w pkt 41 i 42 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że 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. Oddalił tym samym argument B. Becker, zgodnie z którym w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania orzecznictwo dotyczące złożonych znaków towarowych, ponieważ zgłoszony do rejestracji znak Barbara Becker składa się z imienia i nazwiska.

Żądania stron

18 W swoim odwołaniu wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim stwierdzono w nim nieważność spornej decyzji i obciążono ją kosztami. Domaga się między innymi obciążenia kosztami drugiej strony postępowania odwoławczego.

19 Harman wnosi w istocie o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

20 OHIM wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku i obciążenie Harman kosztami, które poniósł.

W przedmiocie odwołania

Argumentacja stron

21 Na poparcie swojego odwołania B. Becker przywołuje jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Twierdzi, iż Sąd błędnie uznał, że istnieje podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi i z tego względu niewłaściwie zastosował ten przepis, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

22 W pierwszej kolejności, zarzuca Sądowi oparcie swojej oceny na ww. wyroku w sprawie Fusco przeciwko OHIM – Fusco Interanational (ENZO FUSCO), zgodnie z którym konsumenci włoscy przypisują bardziej odróżniający charakter nazwisku niż imieniu zawartemu w znaku towarowym. Zauważa w tym względzie, iż w nowszym wyroku z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-97/05 Rossi przeciwko OHIM – Marcorossi (MARCOROSSI), pkt 46, 47, Sąd wskazał, że tak ogólna zasada nie stosuje się w sposób automatyczny w dowolnej sytuacji, gdyż każdy przypadek powinien być indywidualnie rozpatrywany, i że nazwisko, występujące w obu znakach towarowych w tej sprawie, nie jest wystarczająco dominujące w ramach tych znaków, by pociągać za sobą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

23 W drugiej kolejności, wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd niesłusznie wywnioskował z ww. wyroku w sprawie Medion, że element „Becker" zajmuje niezależną pozycję odróżniającą w złożonym znaku towarowym, tak że dwa kolidujące ze sobą znaki towarowe należy uznać za podobne. Zdaniem wnoszącej odwołanie w tym wyroku stwierdzono po prostu, że nie wystarczy, by osoba trzecia dodała do zarejestrowanego znaku towarowego nazwę swojego przedsiębiorstwa, aby domagać się ochrony swojego złożonego znaku towarowego. W żadnym wypadku nie można go rozumieć jako ustanawiającego ogólną zasadę, zgodnie z którą jakikolwiek element wspólny dla dwóch znaków towarowych musi być uważany za odróżniający, nawet jeśli nie jest dominujący.

24 Ponadto w opinii wnoszącej odwołanie wspomniany wyrok dotyczył znaków towarowych, których nie można porównać z kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w niniejszej sprawie. W niniejszej sprawie chodzi bowiem nie o naśladowanie wcześniejszego znaku towarowego, do którego dodano firmę przedsiębiorstwa, ale o modyfikację wcześniejszego znaku towarowego poprzez dodanie imienia przed nazwiskiem. Właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie „Barbara Becker" jako imię i nazwisko osoby płci żeńskiej, podczas gdy nazwisko „Becker", bardzo powszechne, nie jest na tyle zindywidualizowane, by uznać podobieństwo koncepcyjne pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi. Sąd zatem błędnie zastosował art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, uznając, że element „Barbara" jest zwykłym imieniem, podczas gdy dodanie tego imienia wpływa w sposób decydujący na całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jako że komunikuje całkowicie nowe znaczenie koncepcyjne nazwiska „Becker".

25 OHIM w istocie dołącza się do uzasadnienia przywołanego przez wnoszącą odwołanie. Podnosi bowiem, że Sąd nie wziął pod uwagę wszystkich czynników mających znaczenie w niniejszej sprawie dla dokonania oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, niesłusznie uznając ocenę faktyczną dokonaną w ww. wyroku w sprawie Fusco przeciwko OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) za stanowiącą zasadę prawną i automatycznie stosując orzecznictwo oparte na ww. wyroku w sprawie Medion.

26 Zdaniem OHIM Sąd także nie wziął w szczególności pod uwagę okoliczności, że nazwisko tworzące znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest bardzo powszechnym nazwiskiem niemieckim. Według OHIM Sąd w pkt 36 zaskarżonego wyroku wstrzymał się od stwierdzenia, czy okoliczność, że B. Becker jest osobą znaną może stanowić przeciwwagę dla podobieństw fonetycznego i wizualnego rozpatrywanych oznaczeń. Podobnie niesłusznie uznał, że element „Becker" zajmuje niezależną pozycję odróżniającą, bez dokonania analizy wpływu na sposób postrzegania konsumentów tego, że B. Becker jest osobą znaną.

27 W toku rozprawy OHIM dodał, że Sąd naruszył prawo, wyciągając ze swojego stwierdzenia, zgodnie z którym druga część oznaczenia ma dominujący charakter odróżniający w stosunku do pierwszej, wniosek, iż zajmuje ona również niezależną pozycję odróżniającą.

28 Natomiast Harman sprzeciwia się zarzutowi wysuniętemu przez wnoszącą odwołanie. Po pierwsze, podnosi wbrew temu, co twierdzi wnosząca odwołanie, że z zaskarżonego wyroku wynika, iż Sąd odniósł się do ww. wyroku w sprawie Fusco przeciwko OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) tytułem wskazówki, a nie jako do zasady prawnej, która stosuje się we wszystkich sytuacjach. Harman zauważa między innymi, że odniesienie to nie jest decydujące w toku rozumowania przyjętego przez Sąd dla celów stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

29 Po drugie, Herman aprobuje analizę przeprowadzoną przez Sąd w odniesieniu do niezależnej pozycji odróżniającej elementu „Becker", która jest zgodna jej zdaniem z ww. wyrokiem w sprawie Medion.

Ocena Trybunału

30 Jako że wnosząca odwołanie zarzuca Sądowi błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy przypomnieć, że zgodnie z tym przepisem w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego odmawia się rejestracji znaku towarowego, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego i identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

31 W tym względzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [zob. wyroki: z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 33; z dnia 20 września 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, pkt 32; a także podobnie odnośnie do pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) wyroki: z dnia 29 września 1988 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17; ww. wyrok w sprawie Medion, pkt 26].

32 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd podlega całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie (zob. podobnie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. I-6191, pkt 22; a także ww. wyroki: w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; w sprawie Medion, pkt 27; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 34; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 33).

33 Z utrwalonego orzecznictwa wynika także, że całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez

przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; w sprawie Medion, pkt 28, w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35; w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 34).

34 W pkt 30 i 31 ww. wyroku w sprawie Medion Trybunał jednakże orzekł, iż poza zwykłymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy, używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego względu elementu dominującego. W takiej sytuacji całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może niemniej jednak powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

35 W niniejszym przypadku, przypomniawszy wszystkie zasady przedstawione w pkt 30–33 niniejszego wyroku, Sąd orzekł w istocie w ramach oceny podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych pod względem koncepcyjnym, po pierwsze, że ponieważ konsumenci przypisują co do zasady, w części Unii, bardziej odróżniający charakter nazwisku niż imieniu zawartemu w oznaczeniu słownym, elementowi „Becker" znaku towarowego, o którego rejestrację wniesiono, może zostać przypisany charakter bardziej odróżniający niż elementowi „Barbara", po drugie, że okoliczność, iż B. Becker jest znana w Niemczech nie ma wpływu na podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych, jako że te znaki towarowe odwołują się do tego samego nazwiska, a element „Barbara" stanowi tylko zwykłe imię, a po trzecie, że element „Becker", zachowuje we wspomnianym znaku niezależną pozycję odróżniającą, jako że będzie postrzegany jako nazwisko.

36 O ile jest możliwe, że w części Unii nazwisko ma co do ogólnej zasady bardziej odróżniający charakter niż imię, o tyle należy jednak wziąć pod uwagę czynniki właściwe dla danej sytuacji, a w szczególności okoliczność, że dane nazwisko nie jest powszechne lub że – przeciwnie – jest bardzo często spotykane, co może mieć przełożenie na ten charakter odróżniający. To samo odnosi się do nazwiska „Becker", którego powszechny charakter uznała Izba Odwoławcza.

37 Należy również wziąć pod uwagę ewentualną popularność osoby, która wnosi o zarejestrowanie swojego imienia i nazwiska łącznie jako znaku towarowego, ponieważ ta popularność może z całą pewnością mieć wpływ na sposób postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.

38 Ponadto należy uznać, że w złożonym znaku towarowym nazwisko nie zachowuje we wszystkich przypadkach niezależnej pozycji odróżniającej tylko ze względu na to, że jest postrzegane jako nazwisko. Stwierdzenie takiej pozycji może bowiem opierać się tylko na badaniu wszystkich czynników mających znaczenie w danej sprawie.

39 Zresztą – tak jak wskazał w istocie rzecznik generalny w pkt 59 swojej opinii – uzasadnienie Sądu podane w celu stwierdzenia istnienia podobieństwa koncepcyjnego kolidujących ze sobą znaków towarowych – jeśli orzeczono by o jego zgodności z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 – prowadziłoby do uznania, że każde nazwisko stanowiące wcześniejszy znak towarowy może być skutecznie podstawą sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego złożonego z imienia i tego nazwiska, chociaż na przykład to nazwisko jest powszechne lub dodanie imienia miałoby wpływ pod względem koncepcyjnym na sposób postrzegania tak złożonego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.

40 Z całości powyższego wynika, że Sąd naruszył prawo, opierając ocenę podobieństwa znaków towarowych pod względem koncepcyjnym na ogólnych rozważaniach wynikających z orzecznictwa bez przeprowadzenia analizy wszystkich mających znaczenie czynników dotyczących tej sprawy i bez dochowania wymogu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd uwzględniającej wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie i opartej na całościowym wrażeniu wywieranym przez kolidujące ze sobą znaki towarowe.

41 Wynika z tego, że należy uwzględnić odwołanie dotyczące naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i z tego względu należy uchylić zaskarżony wyrok oraz przekazać sprawę Sądowi do ponownego rozpoznania.

W przedmiocie kosztów

42 Ponieważ sprawa zostaje przekazana do Sądu do ponownego rozpoznania, rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

1) **Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-212/07 Harman International Industries przeciwko OHIM – Becker (Barbara Becker) zostaje uchylony.**

2) **Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.**

3) **Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

Podpisy