SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 24. junija 2010*

V zadevi C-51/09 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 3. februarja 2009,

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

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

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

tožeča stranka na prvi stopnji,

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

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, C. Toader, sodnica, K. Schiemann, P. Kūris (poročevalec) in L. Bay Larsen, sodniki,

generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,
sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 11. februarja 2010,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 25. marca 2010

izreka naslednjo

Sodbo

1 B. Becker s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 2. decembra 2008 v zadevi Harman International Industries proti UUNT – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, ZOdl., str. II-3431, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Splošno sodišče razveljavilo odločbo prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 7. marca 2007 (zadeva R 502/2006-1, v nadaljevanju: sporna odločba), s katero je bila razveljavljena odločba oddelka za ugovore, s katero je bilo ugodeno ugovoru družbe Harman International Industries, Inc. (v nadaljevanju: Harman) zoper registracijo besedne znamke Skupnosti Barbara Becker.

Pravni okvir

2 Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) določa:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[…]

(b) 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; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

3 Na podlagi člena 8(2)(a) Uredbe št. 40/94 se za „prejšnje znamke“ štejejo med drugim znamke Skupnosti z datumom zahtev za registracijo, ki je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

Dejansko stanje

4 B. Becker je 19. novembra 2002 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besedne znamke Barbara Becker kot znamke Skupnosti.

5 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, kakor 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."

6 Družba Harman je 24. junija 2004 v skladu s členom 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo znamke Barbara Becker za vse proizvode, navedene v prijavi za registracijo. Ugovor je temeljil na besedni znamki Skupnosti BECKER ONLINE PRO, št. 1823228, registrirani 1. julija 2002, in na prijavi besedne znamke Skupnosti BECKER št. 1994578 z dne 2. novembra 2000, registrirani 17. septembra 2004, ki se tudi nanaša na različne proizvode iz navedenega razreda 9.

7 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 15. februarja 2005 ugodil ugovoru družbe Harman, ker naj bi med nasprotujočima si znamkama obstajala verjetnost zmede. Odločil je, 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 pomensko enaki, ker se nanašata na isti priimek.

8 B. Becker je 11. aprila 2006 vložila pritožbo zoper to odločbo, ki je bila s sporno odločbo razveljavljena. V njej je prvi odbor za pritožbe UUNT (v nadaljevanju: odbor za pritožbe) ugotovil, da so proizvodi, ki jih nasprotujoči si znamki označujeta, deloma enaki, deloma podobni. Razlikoval je med proizvodi za širšo javnost, tistimi za strokovnjake in tistimi, namenjenimi prvi in drugi skupini, ki so vmesna skupina.

9 Odbor za pritožbe je glede nasprotujočih si znakov opravil le primerjavo prejšnje besedne znamke BECKER in znamke Barbara Becker, katere registracija se zahteva. Ugotovil je, da med nasprotujočima si znakoma obstaja samo določena stopnja vidnih in glasovnih podobnosti, in nasprotno presodil, da sta na pomenski ravni v Nemčiji in v drugih državah Evropske unije jasno ločljiva, saj upoštevna javnost znamko Barbara Becker verjetneje zaznava v celoti, in ne kot kombinacijo „Barbara“ in „Becker“. Prav tako je navedel, da je B. Becker znana osebnost v Nemčiji, medtem ko naj bi bil priimek „Becker“ zelo razširjen. 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, v skladu s katerim mora biti stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama taka, da upoštevna javnost med njima ustvari povezavo, ni bil izpolnjen.

Tožba pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

11 Družba Harman je 15. junija 2007 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe. V utemeljitev tožbe je navedla dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.

12 Splošno sodišče je prvi tožbeni razlog sprejelo in z izpodbijano sodbo razveljavilo sporno odločbo, ker je menilo, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da se nasprotujoči si znamki jasno razlikujeta. Potem ko je v točki 33 izpodbijane sodbe navedlo, da sta si vidno in glasovno delno podobni, kot je ugotovil odbor za pritožbe, je v točki 34 navedene sodbe ugotovilo, da je odbor za pritožbe napačno presodil relativni pomen sestavnega dela „Becker“ v primerjavi s sestavnim delom „Barbara“.

13 V zvezi s tem je Splošno sodišče, prvič, ob sklicevanju na svojo sodbo z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 54) v točki 35 izpodbijane sodbe navedlo, da sodna praksa priznava, da bo vsaj italijanski potrošnik praviloma v znamkah večji razlikovalni učinek pripisal priimku kot imenu, torej bi bil v sestavljeni znamki priimku „Becker“ verjetneje pripisan večji razlikovalni učinek kot imenu „Barbara“.

14 Drugič, v točki 36 izpodbijane sodbe je navedlo, da dejstvo, da je B. Becker kot nekdanja žena Borisa Beckerja v Nemčiji znana osebnost, ne pomeni, da nasprotujoči si znamki na pomenski ravni nista podobni. Navedlo je namreč, da se ti znamki nanašata na isti priimek in sta si zato podobni, še toliko bolj, ker bi se sestavnemu delu

„Becker“ znamke Barbara Becker v delu Unije kot priimku verjetneje pripisal večji razlikovalni učinek kot sestavnemu delu „Barbara“, ki je le ime.

15 Tretjič, ob sklicevanju na sodbo z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion (C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točki 30 in 37) je Splošno sodišče v točki 37 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se sestavni del „Becker“, čeprav ni prevladujoči sestavni del v sestavljeni znamki, razume kot priimek, ki se po navadi uporablja za označevanje osebe, in da ohrani samostojni razlikovalni učinek v tej znamki.

16 Splošno sodišče je v točki 40 izpodbijane sodbe navedlo, da enakost ali podobnost proizvodov, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki, ni sporna in da sta si ti znamki vidno, glasovno in pomensko podobni, ter zato ugotovilo, da med njima obstaja verjetnost zmede, čeprav so zadevni proizvodi namenjeni javnosti z razmeroma visoko stopnjo pozornosti.

17 Nazadnje je sodišče v točkah 41 in 42 izpodbijane sodbe odločilo, da trditev UUNT, da se sestavljena znamka in druga znamka lahko štejeta za podobni le, če je njun skupni sestavni del prevladujoči del v celotnem vtisu sestavljene znamke, ne more ovreči te ugotovitve. Ovrglo je tudi trditev B. Becker, da sodne prakse, ki se nanaša na sestavljene znamke, v tem primeru ni mogoče uporabiti, ker je znamka Barbara Becker sestavljena iz imena in priimka.

Predlogi strank

18 Pritožnica s pritožbo Sodišču predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe v delu, ki se nanaša na razveljavitev sporne odločbe, in v delu, v katerem ji je bilo naloženo plačilo stroškov. Predlaga tudi, naj se stroški naložijo drugi stranki v pritožbenem postopku.

19 Družba Herman v bistvu predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev stroškov pritožnici.

20 UUNT Sodišču predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe in naložitev stroškov, ki so mu nastali, družbi Herman.

Pritožba

Trditve strank

21 B. Becker v utemeljitev pritožbe navaja en sam pritožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Trdi, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo podobnost med nasprotujočima si znamkama, zato je z odločitvijo, da obstaja verjetnost zmede, to določbo napačno uporabilo.

22 Prvič, Splošnemu sodišču očita, da je presojo oprlo na zgoraj navedeno sodbo Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO), v skladu s katero bo italijanski potrošnik v znamkah večji razlikovalni učinek pripisal priimku kot imenu. V zvezi s tem opaža, da je Splošno sodišče v novejši sodbi z dne 12. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT – Marcorossi (MARCOROSSI) (T-97/05, točki 46 in 47) navedlo, da se tako splošno pravilo ne uporablja avtomatično v katerem koli položaju, ampak da je treba vsak primer preučiti posamezno, in da priimek, ki je skupen znamkama v tem sporu, v njih ni dovolj prevladujoč, da bi povzročil verjetnost zmede.

23 Drugič, pritožnica trdi, da je Splošno sodišče na podlagi zgoraj navedene sodbe Medion napačno sklepalo, da ima sestavni del „Becker“ v sestavljeni znamki samostojni razlikovalni položaj, tako da se morata nasprotujoči si znamki šteti za podobni. V tej sodbi naj bi bilo navedeno le, da ni dovolj, da tretja oseba registrirani znamki doda ime svojega podjetja, da bi lahko zahteval varstvo svoje sestavljene znamke. Nikakor naj se ne bi moglo šteti, da ustvarja splošno pravilo, po katerem je kateri koli element, ki je skupen dvema znamkama, treba šteti za razlikovalen, čeprav ni prevladujoč.

24 Poleg tega naj bi se ta sodba nanašala na znamki, ki ju ni mogoče primerjati z nasprotujočima si znamkama v tej zadevi. Tu naj namreč ne bi šlo za posnemanje prejšnje znamke, ki ji je dodana firma podjetja, ampak za spremembo prejšnje znamke z dodatkom imena pred priimkom. Zadevna javnost naj bi znak „Barbara Becker“ zaznavala kot ime osebe ženskega spola, medtem ko ime „Becker“ zelo pogosto naj ne bi bilo dovolj individualizirano za prepoznavanje pomenske podobnosti med zadevnima znamkama. Splošno sodišče naj bi torej napačno uporabilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko je ugotovilo, da je sestavni del „Barbara“ le ime, čeprav naj bi dodatek imena odločilno vplival na celotni vtis, ki ga daje znamka, za katero se zahteva registracija, s tem da naj bi imenu „Becker“ dajal popolnoma nov pomen.

25 UUNT se v bistvu pridružuje razlogom, ki jih navaja pritožnica. Trdi namreč, da Splošno sodišče ni upoštevalo vseh elementov, ki so upoštevni v tem primeru, da bi odločilo o obstoju verjetnosti zmede, saj je napačno menilo, da dejanska presoja iz zgoraj navedene sodbe Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO) ustvarja pravno pravilo, in je avtomatično uporabilo sodno prakso, ki izhaja iz zgoraj navedene sodbe Medion.

26 Splošno sodišče naj tako zlasti ne bi upoštevalo dejstva, da je priimek, ki sestavlja znamko, za katero se zahteva registracija, zelo pogost nemški priimek. V točki 36 izpodbijane sodbe naj ne bi odločilo, ali dejstvo, da je B. Becker znana osebnost, lahko nevtralizira glasovne in vidne podobnosti zadevnih znakov. Prav tako naj bi napačno menilo, da ima sestavni del „Becker" samostojni razlikovalni položaj, ne da bi analiziralo učinek dejstva, da je B. Becker znana osebnost, na zaznavanje potrošnikov.

27 UUNT je na obravnavi dodal, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ko je na podlagi svoje ugotovitve, da ima drugi del znaka prevladujoč razlikovalni učinek glede na prvi del, sklepalo, da ima drugi del tudi samostojni razlikovalni položaj.

28 Nasprotno družba Harman nasprotuje pritožbenemu razlogu, ki ga navaja pritožnica. Na eni strani trdi, da je, nasprotno kot zatrjuje pritožnica, iz izpodbijane sodbe razvidno, da se je Splošno sodišče sklicevalo na zgoraj navedeno sodbo Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO) le kot na smernico, in ne kot na pravno pravilo, ki naj bi se vedno uporabilo. Meni tudi, da to sklicevanje v utemeljitvi Splošnega sodišča glede obstoja verjetnosti zmede ni odločilno.

29 Na drugi strani se strinja z analizo Splošnega sodišča glede samostojnega razlikovalnega položaja sestavnega dela „Becker", ki je po njenem mnenju v skladu z zgoraj navedeno sodbo Medion.

Presoja Sodišča

30 Ker pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je napačno uporabilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je treba spomniti, da se, v skladu s to določbo, ob ugovoru imetnika prejšnje znamke registracija znamke zavrne, 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.

31 V zvezi s tem iz ustaljene sodne prakse izhaja, da pomeni verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali, glede na primer, ekonomsko povezanih podjetij (glej sodbi z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 33, in z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, točka 32, in v tem smislu v zvezi s Prvo direktivo Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) sodbi z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17, in zgoraj navedeno sodbo Medion, točka 26).

32 Obstoj verjetnosti zmede v javnosti je treba celovito presojati ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru (glej v tem smislu sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22, in zgoraj navedene sodbe Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 18; Medion, točka 27; UUNT proti Shaker, točka 34, in Nestlé proti UUNT, točka 33).

33 V skladu s prav tako ustaljeno sodno prakso mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pomensko podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto

in ne preverja posameznih podrobnosti (glej v tem smislu zgoraj navedene sodbe SABEL, točka 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25; Medion, točka 28; UUNT proti Shaker, točka 35, in Nestlé proti UUNT, točka 34).

34 Sodišče je v točkah 30 in 31 zgoraj navedene sodbe Medion odločilo, da razen v primeru, v katerem povprečni potrošnik zazna znamko kot celoto, nikakor ni izključeno, da v posameznem primeru prejšnja znamka, ki jo uporabi tretji v sestavljenem znaku, ki vsebuje oznako podjetja tretjega, ohrani avtonomen razlikovalni položaj v sestavljenem znaku, ne da bi bila v njem prevladujoči element. Ob taki predpostavki lahko ustvarjeni celotni vtis sestavljenega znaka pripelje javnost do mišljenja, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, tako da mora biti v tem primeru obstoj verjetnosti zmede sprejet.

35 Splošno sodišče je v tem primeru, potem ko se je sklicevalo na celoto pravil, navedenih v točkah od 30 do 33 te sodbe, v okviru presoje podobnosti nasprotujočih si znamk na pomenski ravni v bistvu odločilo, prvič, da ker bo potrošnik v delu Unije praviloma večji razlikovalni učinek pripisal priimku kot imenu, ki sestavlja besedni znak, bi bil v znamki, za katero se zahteva registracija, sestavnemu delu „Becker“ verjetneje pripisan večji razlikovalni učinek kot sestavnemu delu „Barbara“, drugič, da dejstvo, da je B. Becker v Nemčiji znana osebnost, ne vpliva na podobnost nasprotujočih si znamk, saj se nanašata na isti priimek in je sestavni del „Barbara“ le ime, in, tretjič, da sestavni del „Becker“ ohrani samostojni razlikovalni položaj v sestavljeni znamki, ker se razume kot priimek.

36 Čeprav ima priimek v delu Unije praviloma večji razlikovalni učinek kot ime, je vendarle vsekakor treba upoštevati vsakokratne sestavne dele in zlasti okoliščino, da je zadevni priimek redek ali, nasprotno, zelo razširjen, kar lahko vpliva na razlikovalni učinek. To velja za priimek „Becker“, za katerega je odbor za pritožbe ugotovil, da je pogost.

37 Upoštevati je treba tudi morebiten sloves osebe, ki zahteva, da se njeno ime in priimek skupaj registrirata kot znamka, saj ta sloves lahko očitno vpliva na to, kako upoštevna javnost zaznava znamko.

38 Poleg tega je treba ugotoviti, da priimek v sestavljeni znamki ne ohrani samostojnega razlikovalnega položaja v vseh primerih le zato, ker bi se ga zaznavalo kot priimek. Potrditev tega mnenja namreč lahko temelji le na preizkusu celote dejavnikov, upoštevnih v danem primeru.

39 Poleg tega bi, kot je v točki 59 sklepnih predlogov v bistvu navedel generalni pravobranilec, razlogi Splošnega sodišča za ugotovitev obstoja pomenske podobnosti nasprotujočih si znamk, če bi se presodilo, da so v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, privedli do ugotovitve, da bi lahko vsak priimek, ki sestavlja prejšnjo znamko, nasprotoval registraciji znamke, sestavljene iz imena in tega priimka, čeprav, na primer, bi bil ta pogost ali bi dodatek imena s pomenskega vidika vplival na to, kako upoštevna javnost zaznava tako sestavljeno znamko.

40 Iz vsega navedenega je razvidno, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je presojo podobnosti znamk s pomenskega vidika oprlo na splošne ugotovitve iz sodne prakse, ne da bi analiziralo vse upoštevne elemente zadeve, pri čemer ni upoštevalo zahteve po celoviti presoji verjetnosti zmede, ki bi upoštevala vse dejavnike, upoštevne v danem primeru, in bi temeljila na celotnem vtisu, ki ga dajeta nasprotujoči si znamki.

41 Iz tega je razvidno, da je treba pritožbeni razlog glede kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 sprejeti, izpodbijano sodbo pa zato razveljaviti ter zadevo vrniti Splošnemu sodišču v novo odločanje.

Stroški

42 Ker se zadeva vrne Splošnemu sodišču v novo odločanje, se odločitev o stroških pritožbenega postopka pridrži.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

1. **Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 2. decembra 2008 v zadevi Harman International Industries proti UUNT – Becker (Barbara Becker) (T-212/07) se razveljavi.**

2. **Zadeva se vrne Splošnemu sodišču Evropske unije v novo odločanje.**

3. **Odločitev o stroških se pridrži.**

Podpisi