

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)
z dne 4. maja 2005*

V zadevi T-359/02,

Chum Ltd, s sedežem v Torontu (Kanada), ki ga zastopa M. J. Gilbert, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata P. Bullock in S. Laitinen, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe je

Star TV AG, s sedežem v Schliernu (Švica),

* Jezik postopka: angleščina.

zaradi tožbe proti odločbi drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. septembra 2002 (zadeva R 1146/2000-2) o postopku z ugovorom med Chum Ltd in Star TV AG,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, P. Mengozzi, sodnik, in I. Wiszniewska-Białecka, sodnica,

sodni tajnik: H. Jung,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 3. decembra 2002,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 9. aprila 2003,

na podlagi obravnave z dne 17. novembra 2004,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je 28. julija 1998 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak STAR TV.
- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razreda 38 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu:
 - razred 38: „storitve televizijskega oddajanja, storitve interaktivnega elektronskega televizijskega oddajanja zlasti preko televizije, elektronske pošte, interneta in druge elektronske podpore“;

— razred 41: „produkcija, distribucija, snemanje in razvoj televizijskih programov, videov, avdio kaset, CD zgoščenk, CD ROM-ov in disket“.

- 4 Ta prijava je bila 31. maja 1999 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 43/99.
- 5 Star TV AG je 30. avgusta 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložil ugovor zoper prijavo tožeče stranke in se skliceval na verjetnost zmede na podlagi člena 8(1) (a) in (b) iste uredbe. Ugovor je temeljil na mednarodni figurativni znamki, predstavljeni spodaj:



- 6 Registracija te znamke je vključevala Nemčijo, Avstrijo, države Beneluksa, Francijo in Italijo glede storitev „televizijskega oddajanja, to je oddajanja specializiranih programov z informacijami in dokumentarnimi oddajami o kinu in filmih“ iz razreda 38 in „produkcijo televizijskih programov, zlasti programov z informacijami in dokumentarnimi oddajami o kinu in filmih“ iz razreda 41.

- 7 Oddelek za ugovore je po ugotovitvi, da obstaja med spornima znakoma verjetnost zmede, ugovoru ugodil in z odločbo z dne 28. septembra 2000 zahtevo tožeče stranke za registracijo znamke zavrnil.
- 8 Tožeča stranka je 28. novembra 2000 zoper odločbo Oddelka za ugovore vložila pritožbo.
- 9 Z odločbo z dne 17. septembra 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil in potrdil odločbo oddelka za ugovore. Kar zadeva zlasti presojo stopnje podobnosti med storitvami, je odbor za pritožbe sklenil, prvič, da so storitve televizijskega oddajanja in storitve interaktivnega elektronskega televizijskega oddajanja zlasti preko televizije, elektronske pošte, interneta in druge elektronske podpore iz razreda 38, ki jih vključuje zahteva za registracijo znamke, kot tudi produkcija televizijskih programov iz razreda 41, vključevale storitve nasprotne stranke iz teh razredov in se z njimi prekrivale in, drugič, da so bile storitve „distribucija, snemanje in razvoj televizijskih programov, videov, avdio kaset, CD zgoščenk, CD ROM-ov in disket“, vključene v zahtevi za registracijo znamke, komplementarne storitvam, ki jih je vključevala znamka nasprotne stranke ali jim priskrbela elektronsko podporo. Glede primerjave spornih znakov je odbor za pritožbe ugotovil, prvič, da je med dvema znakoma obstajala velika vizualna podobnost, saj se je besedni element prejšnje znamke ujema s prijavljeno znamko; drugič, na fonetični ravni je bila prijavljena znamka identična besednemu elementu prejšnje znamke; tretjič, pojmovno sta znamki predstavljali isto idejo, in sicer zvezdo.

Predlogi strank

- 10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - naloži UUNT, da ugotovi njeni zahtevi za registracijo;
 - zahteva, da se ji povrnejo stroški, ki jih je imela v postopku pred odborom za pritožbe in oddelkom za ugovore UUNT;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

- 12 Uvodoma je treba poudariti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišče prve stopnje ni pooblaščen, da UUNT naloži obveznosti (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33, in z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 18). Zato je treba tožbene predloge, ki od UUNT zahtevajo, da ugodi zahtevi za registracijo znamke tožeče stranke, razglasiti za nedopustne.
- 13 Tožeča stranka v podporo svoji zahtevi za razveljavitev navaja en tožbeni razlog in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

- 14 Tožeča stranka oporeka presoji odbora za pritožbe glede, prvič, obstoja velike podobnosti ali enakosti med zadevnimi storitvami in drugič, domnevno vizualnih in idejno podobnih značilnosti spornih znakov ter enakosti znakov na fonetični ravni.
- 15 Prvič, glede podobnosti med zadevnimi storitvami tožeča stranka najprej navaja, da je obseg storitev iz razredov 38 in 41, na katere se nanaša zahteva za registracijo, večji od obsega storitev iz istih razredov, na katere se nanaša prejšnja znamka. Glede razreda 38 se prejšnja znamka dejansko nanaša zgolj na storitve televizijskega oddajanja specializiranih programov z informacijami in dokumentarnimi oddajami o kinu in filmih, medtem ko naj bi storitve iz prijave znamke vključevale storitve televizijskega oddajanja in storitve interaktivnega elektronskega televizijskega

oddajanja, zlasti preko televizije, elektronske pošte, interneta in druge elektronske podpore. Enako velja za storitve iz razreda 41, saj prejšnja znamka obsega samo produkcijo televizijskih programov, zlasti programov z informacijami in dokumentarnimi oddajami o kinu in filmih, medtem ko storitve, označene s prijavo znamke, vključujejo tako produkcijo kot tudi distribucijo, snemanje in razvoj televizijskih programov, videov, avdio kaset, CD zgoščenk, CD ROM-ov in disket.

- 16 Tožeča stranka opozarja, da so storitve iz zahteve za registracijo znamke namenjene široki javnosti, medtem ko so tiste iz prejšnje znamke usmerjene bolj na omejeno in specializirano javnost ljubiteljev filma.
- 17 Nazadnje tožeča stranka poudarja, da se storitve iz razreda 41 iz prijave znamke ne omejujejo le na produkcijo in oddajanje televizijskih programov, pač pa vključujejo tudi njihovo distribucijo tretjim osebam. To predstavlja pomembno razliko med področjema delovanja tožeče in nasprotne stranke, kar zadeva storitve iz razreda 41, ki ne omogoča ugotovitve, da so storitve iz prijave znamke komplementarne storitvam nasprotne stranke.
- 18 Drugič, glede presoje podobnosti med spornima znakoma tožeča stranka najprej poudarja, da je prejšnja znamka v osnovi figurativna znamka, sestavljena iz različnih elementov, medtem ko je znamka, za katero je bila zahtevana registracija, zgolj besedna. Ta bistvena razlika izključuje vsakršno vizualno primerjavo med znamkama.

- 19 Še več, med zadevnima znakoma s fonetičnega vidika ni mogoče ugotoviti nobenih podobnosti. Ker je prejšnja znamka figurativna, je verjetno, da se jo zaznava zgolj na podlagi njene grafične podobe. Nasprotno pa, kar zadeva prijavljeno znamko, prevladuje fonetični vidik.
- 20 Nazadnje se po mnenju tožeče stranke sporni znamki pojmovno razlikujeta. S tega vidika je prijavljena znamka taka, da spominja na „filmske zvezde, slavne osebe in razvedrila na splošno, kot tudi televizijski program, ki je s tem v zvezi“, medtem ko prejšnja znamka bolj spominja na „astronomijo [...] in televizijski program, ki je s tem v zvezi“.
- 21 Tožeča stranka sicer opozarja, da se beseda „star“, ki se pojavlja v obeh spornih znakih, običajno uporablja v povezavi s storitvami iz razredov 38 in 41. Po njenem mnenju iz tega sledi, da zaščita, ki jo je deležna prejšnja znamka, imetniku znamke ne bi smela omogočiti monopola uporabe te besede.
- 22 Tožeča stranka med drugim poudarja, da je že imetnik znamke Skupnosti STAR TELEVISION, registrirane za storitve iz razredov 38 in 41, kot tudi različnih besednih in figurativnih mednarodnih znamk, ki vsebujejo besedo „star“ in/ali podobo zvezde. Ob tem najprej poudarja, da nasprotna stranka ni ugovarjala z namenom preprečitve registracije znamke STAR TELEVISION. Nadalje meni, da bi bilo očitno protislovno, če bi se oviralo registracijo znamke STAR TV, medtem ko je tožeča stranka lahko registrirala znamko STAR TELEVISION, ki je skoraj enaka. Končno navaja, da prijavljena znamka brez dvoumnosti omogoča, da se storitve tožeče stranke razlikujejo od storitev drugih podjetij, ker te znamke tvorijo serijo znamk, katerih imetnik je tožeča stranka, in vsebujejo besedo „star“ in/ali podobo zvezde.

23 UUNT soglaša z analizo odbora za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

24 Člen 8(1)(b) Uredbe 40/94 določa, da „ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih: 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.“

25 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni, da bi javnost lahko menila, da izhajajo zadevne storitve iz istega podjetja, oziroma v tem primeru gospodarsko povezanih podjetij.

26 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presoјati celostno glede na zaznavo spornih znakov in proizvodov ali storitev upoštevne javnosti ter ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in določenih proizvodov in storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

27 V tem primeru je z vidika narave zadevnih storitev, opisanih v točkah 3 in 6 zgoraj, ciljna javnost, za katero se izvede analiza verjetnosti zmede za vse zadevne storitve,

z izjemo distribucije televizijskih programov iz zahteve za registracijo, sestavljena iz povprečnih potrošnikov držav članic, v katerih je zaščiten mednarodna znamka nasprotne stranke, namreč v Nemčiji, Avstriji, državah Beneluksa, Franciji in Italiji.

- 28 Čeprav je po eni strani res, da so določene storitve, ki jih nudi tožeča stranka, tako iz razreda 38 kot tudi 41, namenjene potrošnikom, ki se spoznajo na uporabo informacijske tehnike, to ne pomeni, da sta sedaj ponudba in potrošnja avdiovizualnih proizvodov ter njihova distribucija širokemu trgu, ki ga večinoma sestavljajo mladi, takšna, da se za te proizvode in storitve ne more šteti, da so namenjeni izbrani, posebni skupini potrošnikov. Po drugi strani, čeprav zadevajo storitve razreda 38 in 41, zaščitene s prejšnjo znamko, v nasprotju s trditvami tožeče stranke, posebno področje kinematografije, se jih ne more šteti, kot da so namenjene kateri drugi javnosti kot splošne, ki jo na splošno zanima televizijska zabava.
- 29 Nasprotno, treba je upoštevati, da storitve iz razreda 41, ki so v povezavi z dejavnostmi distribucije televizijskih programov in izhajajo iz zahteve po registraciji znamke, niso namenjene povprečnim potrošnikom, temveč strokovni javnosti, ki deluje na avdiovizualnem področju in področju televizijskega oddajanja ter je še zlasti pozorna, ko izbira ponudnika.
- 30 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in ob omenjenih ugotovitvah je treba torej izvesti primerjavo zadevnih storitev in spornih znakov.

Zadevne storitve

- 31 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba za presojanje podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki zaznamujejo razmerje med proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki še zlasti vključujejo njihovo naravo, namen, uporabo in njihov konkurenčni ali komplementarni značaj (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, str. II-4301, točka 51).
- 32 V tem primeru temelji ugovor na prej registrirani znamki za storitve iz razredov 38 in 41 in je usmerjen zoper registracijo prijavljene znamke za storitve iz enakih razredov.
- 33 Odbor za pritožbe je sklenil, da so bile na eni strani storitve televizijskega oddajanja in interaktivnega elektronskega televizijskega oddajanja, zlasti preko televizije, elektronske pošte, interneta in druge elektronske podpore in na drugi strani produkcija televizijskih programov iz prijave znamke iz razredov 38 in 41, vključene v storitve in se prekrivale s storitvami, označenimi s prejšnjo znamko v okviru istega razreda. Glede drugih storitev, na katere se nanaša prijava za registracijo znamke v okviru razreda 41 (distribucija, snemanje in razvoj televizijskih programov, videov, avdio kaset, CD zgoščenk, CD ROM-ov in disket) je odbor za pritožbe sklenil, da so bile bodisi komplementarne storitvam, zaščitenim s prejšnjo znamko v okviru istega razreda, bodisi so jim nudile oporo.
- 34 Primerjava med označbami zadevnih storitev iz razreda 38, navedenih v točki 3, prva alineja, in točki 6 zgoraj, kaže po eni strani, da so storitve televizijskega oddajanja, ki jih vključuje prejšnja znamka, omejene na posebno področje, in sicer televizijsko

oddajanje programov s področja kinematografije, medtem ko je za opis storitev iz prijave znamke v uporabi širša formulacija in po drugi strani, da storitve iz prijave izrecno vključujejo „interaktivno elektronsko televizijsko oddajanje“, medtem ko v opisu storitev, ki jih zahteva nasprotna stranka, ni takšne specifikacije.

- 35 Glede tega je treba ugotoviti, da so storitve iz prijave znamke za razred 38 kljub razlikam v označbah deloma enake in deloma podobne storitvam, ki jih vključuje prejšnja znamka iz istega razreda.
- 36 Na eni strani, kot sta pravilno navedla odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi in UUNT v odgovoru na tožbo, ponujata tožeča in nasprotna stranka storitve enake narave, in sicer storitve televizijskega oddajanja, in to neodvisno od specifičnega značaja programov, ki jih oddaja nasprotna stranka. Zato vključujejo storitve, na katere se nanaša prijava znamke, tudi storitve, ki so zaščitene s prejšnjo znamko.
- 37 Na drugi strani je treba interaktivno televizijsko oddajanje, ki uporablja elektronsko podporo, kot sta digitalna televizija ali internet, in potrošnikom omogoča, da storitev lahko uporabljajo na način, ki presega pasivni sprejem vidnih komponent, obravnavati kot posebno metodo televizijskega oddajanja. V tem smislu se je ne more šteti za izključeno iz opisa storitev, ki jih zajema prejšnja znamka, čeprav to ni izrecno omenjeno. Zato je treba storitev „interaktivno elektronsko televizijsko oddajanje“ iz prijave znamke in storitve televizijskega oddajanja, ki jih ščiti prejšnja znamka, obravnavati vsaj kot podobne.

- 38 Podoben sklep velja glede dejavnosti „produkcije televizijskih programov“, ki izhaja iz razreda 41 in je vsebovana v opisu storitev prijave znamke in tudi v opisu storitev, ki se nanašajo na prejšnjo znamko. Dejansko tudi v tem primeru širša formulacija, ki jo je sprejela tožeča stranka, vključuje televizijske programe, ki so bili narejeni pod prejšnjo znamko in zadevajo posebno področje kinematografije.
- 39 Končno, kar zadeva storitve iz razreda 41, ki jih tožeča stranka ponuja v okviru svojih dejavnosti „produkcije, distribucije, snemanja in razvoja televizijskih programov, videov, avdio kaset, CD zgoščenk, CD ROM-ov in disket“ je treba opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso pri presoji podobnosti med proizvodi in storitvami upoštevati končne uporabnike in ali so med seboj konkurenčni ali komplementarni (glej zgoraj v točki navedeno sodno prakso). V tem primeru, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, se mora šteti dejavnosti produkcije, snemanja in razvoja televizijskih programov, videov, kaset, CD zgoščenk, CD ROM-ov in disket, ki jih zajema prijava znamke, kot primerljive z dejavnostmi produkcije televizijskih programov, ki jih zajema prejšnja znamka, v kolikor so komplementarne tem dejavnostim, ker vključujejo proizvodnjo avdiovizualnih ali multimedijskih proizvodov, ki lahko predstavljajo posebno metodo oddajanja proizvodov nasprotne stranke, ali pa zagotavljajo elektronsko podporo takšnemu oddajanju.
- 40 Nazadnje je treba poudariti, da so storitve, na katere se nanaša prijava znamke, kljub opisanim razlikam delno enake in delno podobne storitvam, ki jih vključuje prejšnja znamka.

Zadevni znaki

- 41 Iz ustaljene sodne prakse glede podobnosti spornih znakov izhaja, da je treba celotno presojo verjetnosti zmede glede vizualne, fonetične in pojmovne podobnosti teh

znakov opreti na njihov celotni vtis, z upoštevanjem zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in zgoraj navedena sodba v zadevi ELS, točka 62). Povprečni potrošnik vrste zadevnega proizvoda ali storitve, katerega zaznava znamke je odločilna v celotni presoji verjetnosti zmede, znamko običajno zaznava kot celoto in ne preučuje njenih podrobnosti (zgoraj navedena sodba SABEL, točka 23).

- 42 V tem primeru prejšnja znamka vključuje figurativni in besedni znak, sestavljen iz osrednje podobe zvezde s petimi kraki, nagnjene na levo, čez katero se v dveh vrsticah raztezata besedi „star TV“, napisani z rdečimi, tiskanimi črkami; znak zaključuje podoba lune, ki jo obdajajo tri majhne zvezde, katerih obris je levo na vrhu, med dvema krakoma osrednje zvezde. Prijavljena znamka je sestavljena iz besed „star TV“.
- 43 Kar zadeva, prvič, primerjavo zadevnih znamk na vizualni ravni, je treba najprej poudariti, da je Sodišče prve stopnje že navedlo, da nič ne nasprotuje temu, da se preveri obstoj vizualne podobnosti med besedno in figurativno znamko, „ker imata dve vrsti znamk grafično obliko, ki lahko daje vizualni vtis“ (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, str. II-5275, točka 51).
- 44 V tej zvezi je treba poudariti, prvič, da besedi „star TV“ hkrati predstavljata prijavljeno znamko in besedni element prejšnje znamke. V podobnih okoliščinah je Sodišče prve stopnje odločilo, da se sestavljene besedne in figurativne znamke ne more upoštevati kot podobne drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od delov sestavljene znamke, razen če je ta del prevladujoč element v celotnem vtisu, ki ga

daje sestavljena znamka. To je podano takrat, ko je verjetno, da bo ta del prevladoval v podobi znamke, ki je v zavesti zadevne javnosti, tako, da bodo vsi drugi deli v celotni podobi znamke zanemarljivi (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 33).

- 45 V tem primeru je ob upoštevanju vizualne primerjave zadevnih znakov odbor za pritožbe presodil, da predstavljajo besede „star TV“ prevladujoč element prejšnje znamke.
- 46 Takšna presoja je brez napak. Glede na celoten vizualni vtis, ki ga daje prejšnja znamka, lahko besedni element „star TV“ brez dvoma pritegne pozornost bolj kot ostali figurativni vidiki znaka zaradi svoje velikosti besed „star“ in „TV“, ki se nahajata ena pod drugo na osrednji podobi zvezde in se raztezata čez njene zunanje robove, in tudi zaradi barvnega učinka, saj sta zadevni besedi v rdeči barvi na črno-beli podlagi.
- 47 Ker prijavljena znamka sovпада s prevladujočim besednim elementom prejšnje znamke, odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji, če je v teh okoliščinah menil, da obstaja visoka stopnja podobnosti med znamkama.
- 48 Podobno je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta bili znamki s fonetičnega vidika enaki.

- 49 V nasprotju s tem, kar domnevno meni tožeča stranka, je treba potrditi, da se lahko prejšnjo znamko, tako kot tudi prijavljeno znamko, kot je sestavljena iz besednega elementa, enako fonetično predstavi. Zato je treba v tem primeru, ker se fonetični izraz prejšnje znamke ujema z edinim besednim elementom – besedama „star TV“ – ki ustreza prijavljeni znamki, potrditi, da na fonetični ravni obstaja enakost med spornima znakoma.
- 50 Nazadnje je odbor za pritožbe ocenil, da sta na idejni ravni oba zadevna znaka spominjala na podobo zvezde.
- 51 V tem oziru je treba navesti, da čeprav vizualni vtis prejšnje znamke v spomin nesporno in nemudoma priključuje idejo zvezde, ker eden od elementov, iz katerih je sestavljena, predstavlja grafično podobo zvezde, velja isto za prijavljeno znamko, če se lahko smiselno domneva, da ciljna javnost pozna pomen angleške besede „star“.
- 52 Tudi če povprečni potrošnik, ki tvori upoštevno javnost za večino zadevnih storitev, nujno ne pozna pomena angleške besede „star“, se to besedo za opis filmske zvezde trenutno uporablja v nemščini, francoščini, italijanščini in nizozemščini. Zato tako prijavljena znamka, ki vsebuje besedo „star“, kot tudi prejšnja znamka, v kateri je prevladujoči besedni element beseda „star“, v spomin priključeta idejo „filmske zvezde“. Sicer je zmožnost obeh znakov, da priključeta takšno idejo, še bolj pomembna, glede na to, da je v obeh primerih beseda „star“ v kombinaciji z znakom „TV“, ki lahko kot okrajšava za besedo „televizija“ okrepi napeljevanje na idejo filmske zvezde, slavnega igralca ali igralk. Tako sledi, da lahko sporni znamki na idejni ravni priključeta isto idejo.

- 53 Iz navedenega izhaja, da sta na vizualni, fonetični in idejni ravni prijavljena in prejšnja znamka zelo podobni in z nekaterih vidikov tudi enaki.

Obstoj verjetnosti zmede

- 54 V navedenih okoliščinah in ob upoštevanju enakosti ali podobnosti med spornima znakoma in storitvami, ki ju označujeta, je treba skleniti, da obstaja precejšnja verjetnost, da bi se upoštevna javnost lahko zmotila glede tržnega izvora storitev.
- 55 Taka ugotovitev velja tudi za storitve v zvezi z distribucijo televizijskih programov iz prijave za znamko, katere ciljno javnost predstavljajo strokovnjaki, ki delujejo na avdiovizualnem področju. Treba je namreč upoštevati, da je vizualna, fonetična in idejna podobnost med spornima znamkama takšna, da bi lahko tudi bolj pozorna javnost verjela, da izhajajo zadevne storitve iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij. Dejstvo, da nasprotna stranka ne deluje neposredno na področju distribucije, temu sklepu ne more oporekati, ker lahko, kot je to splošno pravilo in se pogosto dogaja, produkcijo in distribucijo televizijskih programov izvaja isto podjetje.
- 56 Treba je torej skleniti, da odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji, ko je ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko „STAR TV“ in prejšnjo znamko.

57 Glede trditve, ki jih tožeča stranka utemeljuje na različnih nacionalnih, mednarodnih in skupnostnih registracijah, katerih predmet znamke je beseda „star“ ali podoba zvezde, kot tudi domnevno pogosta raba besede „star“ za oznako zadevnih storitev v tem primeru, zadostuje ugotovitev, da te trditve niso bile podane niti pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe. V skladu s sodno prakso lahko dejstva, navedena pred Sodiščem prve stopnje, ki prej niso bila navedena pred organi UUNT, vplivajo na zakonitost take odločbe le, če bi jih UUNT moral upoštevati po uradni dolžnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., 2004, str. II-2939, točka 13). Tako izhaja iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94, da je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri preizkusu omejen na predlagani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, in ni zavezan, da po uradni dolžnosti upošteva dejstva, ki jih stranke niso navedle. Zato zaradi teh dejstev ni mogoče dvomiti v zakonitost odločbe odbora za pritožbe (zgoraj navedena sodba GAS STATION, točka 13).

58 Glede na vse navedeno je treba zavrniti predlog tožeče stranke za razveljavitev.

Stroški

59 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s svojim predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

60 Na podlagi člena 136(2) Poslovnika se povrnejo stroški, ki so jih stranke imele v postopkih pred odborom za pritožbe. To ne velja za stroške, ki so nastali v postopku pred oddelkom za ugovore in iz teh razlogov se zavrne zahteva tožeče

stranke za povrnitev teh stroškov. Zahteva tožeče stranke za povrnitev stroškov, nastalih v postopkih pred odborom za pritožbe se zavrne, ker je bila zahteva tožeče stranke za razveljavitev zavrnjena.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 4. maja 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

H. Legal

