

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (neljas koda)

4. mai 2005 \*

Kohtuasjas T-359/02,

**Chum Ltd**, asukoht Toronto (Kanada), esindaja: advokaat M. J. Gilbert,

hageja,

*VERSUS*

**Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)**,  
esindajad: P. Bullock ja S. Laitinen,

kostja,

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikoja menetluses

**STAR TV AG**, asukoht Schlieren (Šveits),

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti teise apellatsioonikoja 17. septembri 2002. aasta otsuse (asi R 1146/2000-2) peale, mis käsitles Chum Ltd ja STAR TV AG vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda),

koosseisus: koja esimees H. Legal ja kohtunikud P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kohtusekretär: H. Jung,

arvestades 3. detsembril 2002 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 9. aprillil 2003 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud kostja vastust,

arvestades 17. novembri 2004. aasta kohtuistungil esitatut,

on teinud järgmise

### **otsuse**

#### **Vaidluse taust**

- 1 Hageja esitas 28. juulil 1998 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet“), nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.
  
- 2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk STAR TV.
  
- 3 Teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud) klassidesse 38 ja 41 ning vastavad, mõlemad asjakohases klassis, järgmisele kirjeldusele:
  - klass 38: „Telesaadete edastamise teenused, interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenused, eriti televisioonivõrgu, elektronposti, Interneti ja teiste elektrooniliste kanalite kaudu“;

— klass 41: „Televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide tootmine, levitamine, salvestamine ja väljatöötamine”.

- 4 Registreerimistaotlus avaldati 31. mai 1999. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 43/99.
- 5 STAR TV AG esitas 30. augustil 1999 määruse nr 40/94 artikli 42 alusel hageja taotlusele vastulause, viidates sama määruse artikli 8 lõike 1 punktides a ja b sätestatud segiajamise tõenäosusele. Vastulause põhines rahvusvaheliselt kaitstud kujutismärgil, mille reproduktsioon on alljärgnev:



- 6 Nimetatud kaubamärk oli registreeritud Saksamaal, Austrias, Beneluxi riikides, Prantsusmaal ja Itaalias „telesaadete, st eriprogrammide, mis sisaldavad informatsiooni ja dokumentaalmaterjali kino ja filmide kohta, edastamise” teenuste jaoks klassis 38 ning „televisiooniprogrammide, täpsemalt kino ja filmide kohta informatsiooni ja dokumentaalmaterjali sisaldavate programmide tootmise” teenuste jaoks klassis 41.

7 28. septembri 2000. aasta otsusega rahuldab vastulausete osakond vastulause ja lükkas hageja esitatud kaubamärgi registreerimise taotluse tagasi, kuna esines kahe vastandatud märgi segiajamise tõenäosus.

8 28. novembril 2000 esitas hageja vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.

9 Ühtlustamisameti teine apellatsioonikoda jättis 17. septembri 2002. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) hageja kaebuse rahuldamata ja vastulausete osakonna otsuse muutmata. Teenuste sarnasuse astme hindamise osas jõudis apellatsioonikoda järeldusele, et esiteks hõlmasid kaubamärgi registreerimise taotluses klassi 38 kuuluvad telesaadete edastamise teenused ja interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenused, eriti televisioonivõrgu, elektronposti, Interneti ja teiste elektrooniliste kanalite kaudu, ning klassi 41 kuuluv televisiooniprogrammide tootmine vastulause esitaja vastavates klassides kaitstud teenuseid ja kattusid nendega, ning teiseks täiendasid kaubamärgi registreerimise taotluses nimetatud „televisiooni, videote, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide levitamise, salvestamise ja väljatöötamise” teenused vastulause esitaja kaubamärgiga kaitstud teenuseid või neid kasutati kaubamärgiga kaitstud teenuste elektroonilise toena. Mis puutub vastandatud kaubamärkide võrdlemisse, siis oli apellatsioonikoda seisukohal, et nimetatud kaks kaubamärki olid visuaalses plaanis eksitavalt sarnased, arvestades, et kaitstud varasema kaubamärgi sõnaline koostisosa kattus taotletava kaubamärgi sõnalise koostisosaga, ja et taotletav kaubamärk oli kaitstud varasema kaubamärgiga foneetiliselt identne, ning viimaseks, et mõlemad kaubamärgid põhinesid kontseptuaalselt samal ideel — nimelt tähel.

## Poolte nõuded

10 Hageja palub Esimese Astme Kohtul:

- tühistada vaidlustatud otsus;
- kohustada ühtlustamisametit rahuldama talle esitatud kaubamärgi registreerimise taotlus;
- määrata, et hagejale hüvitataks ühtlustamisameti apellatsioonikoja ja vastulause osakonna menetlustega seotud kulud;
- jätta kohtukulud ühtlustamisameti kanda.

11 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtult:

- jätta hagi rahuldamata;
- jätta kohtukulud kostja kanda.

## Õiguslik käsitlus

- 12 Esiteks tuleb meeles pidada seda, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei kuulu Esimese Astme Kohtu pädevusse kohustada ühtlustamisametit teatud viisil tegutsema (Esimese Astme Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T-331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Giroform), EKL 2001, lk II-433, punkt 33, ja 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T-106/00: Streamserve *v.* Siseturu Ühtlustamise Amet (STREAM-SERVE), EKL 2002, lk II-723, punkt 18). Seega tuleb tunnistada vastuvõetamatuks hagiavalduses esitatud nõue kohustada ühtlustamisametit rahuldama hageja esitatud kaubamärgi registreerimistaotlus.
- 13 Vaidlustatud otsuse tühistamise nõude ainsa õigusliku alusena tugineb hageja määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b.

### *Poolte argumendid*

- 14 Hageja vaidleb apellatsioonikoja otsusele vastu esiteks osas, mis puudutab kõnealuste teenuste suurt sarnasust või identsust, ja teiseks osas, mis puudutab vastandatud kaubamärkide väidetavat visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning foneetilist identsust.
- 15 Esiteks, mis puudutab kõnealuste teenuste sarnasust, siis väidab hageja kõigepealt seda, et klassidesse 38 ja 41 kuuluvate erinevate teenuste loetelu, mille jaoks kaitset taotleti, on samasse klassi kuuluvate varasema kaubamärgiga kaitstud teenuste loeteluga võrreldes palju laiem. Mis puutub klassi 38, siis on registreeritud varasema kaubamärgiga kaitstud vaid selliste televisiooni eriprogrammide edastamine, mis sisaldavad informatsiooni ja dokumentaalmaterjali kino ja filmide kohta, samas kui kaubamärgi registreerimise taotluses loetletud teenused hõlmasid telesaadete

edastamise teenuseid ja interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenuseid, eriti televisioonivõrgu, elektronposti, Interneti ja teiste elektrooniliste kanalite kaudu. Sama kehtib klassi 41 kuuluvate teenuste kohta, st varasem kaubamärk hõlmab vaid kino ja filmide kohta informatsiooni ja dokumentaalmaterjali sisaldavate eriprogrammide tootmist, samas kui kaubamärgi registreerimise taotluses nimetatud teenuste hulka kuulus televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide tootmine, levitamine, salvestamine ja väljatöötamine.

- 16 Edasi märgib hageja seda, et kaubamärgi registreerimise taotluses nimetatud teenused olid suunatud laiale avalikkusele, samas kui varasema kaubamärgiga kaitstud teenused olid suunatud kitsale ja spetsialiseerunud, kinofanaatikutele koosnevale sihtgrupile.
- 17 Lõpuseks toonitab hageja, et kaubamärgi registreerimise taotluses nimetatud klassi 41 kuuluvate teenuste hulka kuulub lisaks televisiooniprogrammide tootmisele ja edastamisele ka nende levitamine kolmandatele isikutele. Sellest tulenevalt erinevad hageja ja vastulause esitaja tegevusvaldkonnad klassi 41 kuuluvate vastavate teenuste osas oluliselt: see erinevus ei võimalda kaubamärgi taotluses nimetatud teenuseid käsitleda vastulause esitaja teenuseid täiendavatena.
- 18 Teiseks, mis puudutab vastandatud kaubamärkide sarnasuse hindamist, siis märgib hageja kõigepealt seda, et sisuliselt on varasem kaubamärk erinevatest koostisosadest koosnev kujutismärk, samas kui taotletud kaubamärk on vaid sõnamärk. Selle sisulise erinevuse tõttu ei ole kahte kaubamärki võimalik visuaalselt mistahes viisil võrrelda.



- 19 Samuti ei saa leida sarnasust vastandatud kaubamärkide foneetilisest vaatekohast. Kuna varasem kaubamärk on kujutismärk, on see tajutav vaid graafilise reproduktsiooni kaudu. Samas on taotletud kaubamärgi puhul valitsevaks just selle foneetiline koostisosa.
- 20 Lõpetuseks väidab hageja, et vastandatud kaks kaubamärki erinevad ka kontseptuaalselt. Taotletud kaubamärk meenutab „kinotähti, kuulsusi ja meelelahutust üldiselt ning vastavaid televisiooniprogramme”, samas kui varasem kaubamärk meenutab pigem „astronoomiat [...] ja sellega seotud televisiooniprogramme”.
- 21 Lisaks märgib hageja, et sõna „star”, mis esineb mõlemas vastandatud kaubamärgis, on seoses klassidesse 38 ja 41 kuuluvate teenustega tavakasutuses. Sellest tulenevalt ei tohiks hageja arvates varasemale kaubamärgile antud kaitse olla nii ulatuslik, et kaubamärgi omanikul tekib nimetatud sõna kasutamise ainuõigus.
- 22 Hageja toonitab veel seda, et ta on klassidesse 38 ja 41 kuuluvate teenuste suhtes juba registreeritud ühenduse kaubamärgi STAR TELEVISION omanik ning mitme erineva sõna „star” ja/või tähe kujutist sisaldava rahvusvahelise kujutismärgi ja sõnamärgi omanik. Sellega seoses rõhutab hageja esiteks seda, et vastulause esitaja ei püüdnud takistada kaubamärgi STAR TELEVISION registreerimist. Hageja on seisukohal, et kaubamärgi STAR TV registreerimise takistamine on ilmselgelt vastuoluline, kuna ta on juba saanud registreerida sisuliselt identse kaubamärgi STAR TELEVISION. Lõpetuseks märgib hageja, et taotletud kaubamärk võimaldab ilma igasuguse kahetähenduslikkusest eristada tema teenuseid nendest, mida pakuvad teised äriühingud, arvestades, et nimetatud kaubamärk lisandub talle kuuluvate kaubamärkide nimekirja, mis kõik sisaldavad sõna „star” ja/või tähe reproduktsiooni.

- 23 Ühtlustamisamet jääb apellatsioonikoja seisukohtades esitatud arvamuse juurde.

*Esimese Astme Kohtu hinnang*

- 24 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b sätestab, et „varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga”.
- 25 Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale seisneb „segiajamise tõenäosus” selles, et avalikkus võib uskuda, et vastavad teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.
- 26 Vastavalt samale kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igakülgselt, võttes aluseks selle, kuidas vastav avalikkus kõnealuseid tähiseid ning kaupu või teenuseid tajub, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, iseäranis kaubamärkide sarnasuse ja nendega tähistatavate kaupade või teenuste sarnasuse vastastikust sõltuvust (vt Esimese Astme Kohtu 9. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T-162/01: Laboratorios RTB v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), EKL 2003, lk II-2821, punktid 31–33 ning viidatud kohtupraktika).
- 27 Arvestades asjakohaste teenuste laadi ning nende eespool käesoleva otsuse punktides 3 ja 6 toodud kirjeldust, moodustub antud juhul kõigi kõnealuste

teenuste (välja arvatud kaubamärgi taotluses nimetatud televisiooniprogrammide levitamine), sihtrühm, kelle poolt segiajamise tõenäosust tuleb hinnata, selle liikmesriigi keskmistest tarbijatest, kus vastulause esitaja rahvusvaheline kaubamärk kaitstud on, st Saksamaa, Austria, Beneluxi riigid, Prantsusmaa ja Itaalia.

- 28 Esiteks, isegi kui hageja pakutavad, klassidesse 38 ja 41 kuuluvad teatud teenused on suunatud sihtgrupile, kes on kursis informaatikaga ja elektrooniliste vahendite kasutamisega, tuleb samas tõdeda, et tänapäeval on audiovisuaalsete kaupade ja teenuste pakkumine ja tarbimine ja nende levitamine põhiliselt noortest koosnevale laiale tarbijaskonnale selline, et neid kaupu ja teenuseid ei saa vaadelda kui piiratud ja spetsialiseerunud tarbijate ringile pakutavaid kaupu ja teenuseid. Teiseks — vastupidiselt hageja esitatud seisukohale ei saa klassides 38 ja 41 varasema kaubamärgiga kaitstud teenuseid, kuigi nad on seotud spetsiifilise kinematograafia valdkonnaga, käsitleda kui teenuseid, mis on suunatud erinevale sihtrühmale võrreldes laia avalikkusega, kes on samuti üldjoontes televisiooni teel edastatavast meelelahutusest huvitatud.
- 29 Samas tuleb arvesse võtta seda, et televisiooniprogrammide levitamisega seotud teenused, mida nimetatakse kaubamärgi taotluses seoses klassiga 41, ei ole suunatud mitte keskmisele tarbijale vaid sihtgrupile, mis koosneb audiovisuaalsete ja televisiooniprogrammide edastamise valdkonnas tegutsevatest professionaalidest, kes on teenuse osutaja valikul tõenäoliselt eriliselt huvitatud ja tähelepanelikud.
- 30 Kohaldades määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja arvestades eeltoodud seisukohti, tuleb järgmisena võrrelda esiteks vastavaid teenuseid ja teiseks vastandatud kaubamärke.

## Teenuste võrdlus

- 31 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel arvesse võtta kõiki nendevahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid. Need tegurid hõlmavad eelkõige nende liiki, sihtrühma, kasutamiskiisi ning samuti seda, kas nad on teineteise suhtes konkureerivad või teineteist täiendavad (vt Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-388/00: Institut für Lernsysteme v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Educational Services (ELS), EKL 2002, lk II-4301, punkt 51).
- 32 Antud asjas põhineb vastulause varasemal kaubamärgil, mis on registreeritud teenuste jaoks klassis 38 ja 41, ning vastulause on suunatud sama klassi teenuste jaoks taotletud kaubamärgi registreerimise vastu.
- 33 Apellatsioonikoda on asunud seisukohale, et ühelt poolt telesaadete edastamise teenused ja interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenused, eriti televisioonivõrgu, elektronposti, Interneti ja teiste elektrooniliste kanalite kaudu, ning teiselt poolt kaubamärgi taotluses nimetatud ja klasse 38 ja 41 puudutavate televisiooniprogrammide tootmine hõlmasid ja kattusid teenustega, mis on samade klasside osas juba varasema kaubamärgiga kaitstud. Mis puudutab kaubamärgi taotluses nimetatud teisi teenuseid klassis 41 (televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide levitamine, salvestamine ja väljatöötamine), siis on apellatsioonikoda jõudnud seisukohale, et need kas täiendavad samas klassis varasema kaubamärgiga kaitstud teenuseid või on neile elektrooniliseks toeks.
- 34 Võrreldes klassi 38 kuuluvate kõnealuste teenuste kirjeldust, mis on toodud käesoleva otsuse punkti 3 esimeses taandes ja punktis 6, ilmneb esiteks see, et varasema kaubamärgiga kaitstud telesaadete edastamise teenused piirnevad ühe

spetsiifilise valdkonnaga, nimelt kinematograafia-alaste televisiooniprogrammidega, samas kui kaubamärgi taotluses on teenuseid kirjeldatud laiahaardelisemalt; teiseks sisaldavad viimati nimetatud teenused sõnaselgelt „interaktiivse televisiooni elektroonilise edastamise teenuseid”, samas kui vastulause esitaja nõudes esitatud teenuste kirjelduses selline täpsus puudub.

35 Seega tuleb siinkohal asuda seisukohale, et hoolimata nende kirjelduses esinevast erinevusest, on kaubamärgi taotluses nimetatud klassi 38 kuuluvad teenused osaliselt identsed ja osaliselt sarnased teenustega, mis on samas klassis kaitstud varasema kaubamärgiga.

36 Esiteks, nii nagu seda õigesti kinnitasid nii apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses kui ka ühtlustamisamet kostja vastuses, osutavad hageja ja vastulause esitaja sama liiki teenuseid, nimelt telesaadete edastamise teenuseid, ja see on nii vaatamata vastulause esitaja poolt edastatavate saadete spetsiifilisele olemusele. Seega hõlmavad kaubamärgi taotluses nimetatud teenused ka varasema kaubamärgiga kaitstud teenuseid.

37 Teiseks tuleb interaktiivse televisiooni edastamist elektrooniliste vahendite abil – nagu seda on digitaaltelevisioon või Internet, mis võimaldab klientidel kasutada teenust, kus ei piirdata lihtsa passiivse visuaalse pildi vastuvõtuga — vaadelda kui ühte telesaadete edastamise moodust. Selles mõttes ei saa nimetatud teenust lugeda varasema kaubamärgiga kaitstud teenuste määratlusest väljaspool olevaks, isegi kui seda teenust ei ole teenuste kirjelduses sõnaselgelt väljendatud. Seega tuleb kaubamärgi taotluses nimetatud „interaktiivsete telesaadete elektroonilise edastamise teenuseid” ja varasema kaubamärgiga kaitstud teenuseid käsitleda vähemalt sarnastena.

- 38 Klassi 41 kuuluvate ja nii kaubamärgi taotluses toodud teenuste kirjelduses esineva kui ka varasema kaubamärgiga kaitstud teenuste kirjelduse hulka kuuluva „televisiooniprogrammide tootmise” teenuse kohta tuleb teha analoogiline järeldus. Ka sellel juhul hõlmab hageja esitatud laiahaardelisem kirjeldus televisiooniprogramme, mida toodetakse juba varasema kaubamärgiga kaitstud spetsiifilises kinematograafia valdkonnas.
- 39 Lõpetuseks tuleb seoses muude hageja „televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide tootmise, levitamise, salvestamise ja väljatöötamise” tegevusala raames pakutavate, klassi 41 kuuluvate teenustega meeles pidada seda, et vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste sarnasuse hindamisel muude elementide hulgas võtta arvesse nende sihtrühma ning seda, kas nad on teineteise suhtes konkureerivad või teineteist täiendavad (vt käesoleva otsuse punktis 31 viidatud kohtupraktika). Nagu apellatsioonikoda on õigesti leidnud, tuleb käesoleva asja puhul kaubamärgi taotluses kirjeldatud televisiooni, video, reklaami, CD-de, CD-ROM-ide ja diskettidega seotud programmide tootmist, salvestamist ja väljatöötamist käsitleda sarnasena varasema kaubamärgiga kaitstud televisiooniprogrammide tootmisega, kuna need kas täiendavad teineteist, sest mõlemad teenused sisaldavad audiovisuaalsete või multimeedia kaupade tootmist — mida saab käsitleda vastulause esitaja kaupade edastamise spetsiifilise moodusena — või pakuvad selliseks edastamiseks vajalikku elektroonilist tuge.
- 40 Kokkuvõtteks tuleb asuda seisukohale, et olenemata kirjelduse erinevusest, on kaubamärgi taotluses nimetatud teenused osaliselt identsed ja osaliselt sarnased teenustega, mis on kaitstud varasema kaubamärgiga.

#### Kaubamärkide võrdlus

- 41 Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine, mille käigus peab arvestama kõikide asjassepuutuvate faktoritega,

asjassepuutuvate kaubamärkide visuaalse, helilise või kontseptuaalse sarnasuse seisukohast põhinema muljel, mille kaubamärk jätab tervikuna, arvestades eriti selle eristavaid ja domineerivaid koostisosasid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191, punkt 62 ,ning eespool viidatud kohtuotsus ELS, punkt 62). Asjassepuutuvate kaupade või teenuste keskmine tarbija, kelle kaubamärgi tajumisel on segiajamise tõenäosuse üldisel hindamisel määrav tähtsus, tajub kaubamärki harilikult ühe tervikuna ning ei hakka uurima selle erinevaid detaile (vt eespool viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23).

42 Käesoleval juhul moodustub varasem kaubamärk kujutis- ja sõnamärgist, mis koosneb keskselt paigutatud vasakule kallutatud viisnurksest tähest ja sellest kahes reas ülejooksvast, punaste suurte tähtedega kirjutatud fraasist „star TV”; seda täiendab kolme väikese tähega ümbritsetud kuu kujutis, mille kontuurid on visandatud üles vasakule, keskselt paigutatud tähe kahe tipu vahele. Taotletav kaubamärk koosneb sõnadest „STAR TV”.

43 Esiteks tuleb kahe kaubamärgi visuaalse võrdluse osas meeles pidada seda, et Esimese Astme Kohus on juba täpsustanud, et miski ei takista võrdlemast sõnamärgi ja kujutismärgi visuaalset sarnasust „arvestades, et mõlemal kaubamärgi tüübil on visuaalselt tajutav graafiline kujutis” (Esimese Astme Kohtu 12. detsembri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-110/01: Vedral v. Siseturu Ühtlustamise Amet — France Distribution (HUBERT), EKL 2002, lk II-5275, punkt 51).

44 Siinkohal tuleb kõigepealt rõhutada, et sõnad „STAR TV” moodustavad samaaegselt nii taotletava kaubamärgi kui ka varasema kaubamärgi sõnalise koostisosa. Esimese Astme Kohus on sarnaste asjaoludega asjas jõudnud seisukohale, et mitmeosalist kaubamärki, millel on sõnaline osa ja kujutisosa, ei saq pidada sarnaseks teise kaubamärgiga, mis on identne või sarnane mitmeosalise kaubamärgi ühe osaga, välja arvatud juhul, kui viimane on mitmeosalisest kaubamärgist jäävast tervikmuljest domineeriv koostisosa. Sellise juhuga on tegemist siis, kui nimetatud kaubamärgi

koostisosa võib kaubamärgi kujutises, mida asjaomane avalikkus meeles peab, domineerida iseseisvalt ja selliselt, et teised kaubamärgi koostisosad võivad kaubamärgist jäävas tervikmuljes olla ebaolulised (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punkt 33).

- 45 Mis puudutab vastandatud kaubamärkide visuaalset võrdlust, siis jõudis apellatsioonikoda antud asjas seisukohale, et sõnad „star TV” moodustasid varasema kaubamärgi domineeriva koostisosa.
- 46 Sellist hinnangut andes ei ole eksitud. Võttes arvesse varasemast kaubamärgist jäävat visuaalset tervikmuljet, on sõnaline koostisosa „STAR TV” kahtlemata tähelepandavam kui kaubamärgi kujutavad koostisosad ja seda nii oma suuruse tõttu — sõnad „star” ja „TV” asetsevad keskselt paigutatud tähe kujutise peal ja ületavad oma dimensioonilt tähe kontuure — kui ka värvigamma mõju tõttu — nimetatud sõnad on kirjutatud punasega mustvalgel taustal.
- 47 Sellistel asjaoludel, arvestades taotletud kaubamärgi kokkulangevust varasema kaubamärgi sõnalise domineeriva koostisosaga, ei ole apellatsioonikoda, kes jõudis seisukohale, et vaidluslaused kaks kaubamärki on oluliselt sarnased, hindamisel eksinud.
- 48 Samuti on apellatsioonikoda jõudnud õigele seisukohale, et fonetiliselt on kaubamärgid identsed.



- 49 Vastupidiselt seisukohale, mida paistab toetavat hageja, tuleb tõdeda, et nagu taotletud kaubamärkigi, on ka varasemat kaubamärki võimalik foneetiliselt reprodutseerida. Kuna varasema kaubamärgi hääldus langeb kokku tema ainsa sõnalise koostisosa „STAR TV” hääldusega, mis on sama taotletud kaubamärgi hääldusega, peab antud asjas asuma seisukohale, et foneetiliselt on vastandatud kaubamärgid identsed.
- 50 Lõpetuseks leidis apellatsioonikoda, et kontseptuaalselt kutsuvad mõlemad vastandatud kaubamärgid esile mõtte tähest.
- 51 Siinkohal tuleb täpsustada, et kui varasemast kaubamärgist jääv visuaalne mulje on kahtlemata ja vahetult tähte meenutav, arvestades, et üks selle koostisosa on tähe graafiline kujutis, siis kehtib sama ka taotletud kaubamärgi puhul, kui on võimalik mõistlikult eeldada, et sihtgrupp saab aru ingliskeelsest sõnast „star”.
- 52 Niisiis, isegi kui keskmine tarbija, kes moodustab ajassepuutuvate teenuste jaoks olulise osa sihtrühmast, ei saa tingimata aru ingliskeelse sõna „star” tähendusest, on see sõna saksa, prantsuse, itaalia ja hollandi keeles igapäevases kasutuses tähistamaks filmitähte. Seega kutsuvad nii kaubamärk, mille registreerimist taotleti ning milles esines sõna „star”, kui ka varasem kaubamärk, mille domineeriv sõnaline koostisosa on sõna „star”, mõlemad esile mõtte „filmitähest”. Lisaks sellele on mõlema kaubamärgi võime kutsuda esile eelnimetatud mõtet palju olulisem kui mõlemal juhul sõna „star” kombinatsioon lühendiga „TV”, mis olles lühend sõnast „televisioon”, rõhutab veelgi enam ideed filmitähest, tuntud näitlejast või näitlejannast. Seega on mõlemal vaidlusalusel kaubamärgil sama kontseptsioon.

- 53 Eeltoodust tuleneb, et taotletud kaubamärk ja varasem kaubamärk on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt väga sarnased ja osaliselt identsed.

### Segiajamise tõenäosus

- 54 Ülaloodud asjaoludel, arvestades kahe vastandatud kaubamärgi identsust või sarnasust ja arvestades teenuseid, mis on nendega kaitstud, tuleb asuda seisukohale, et esineb kindel tõenäosus, et sihtrühm võib nende teenuste kaubandusliku päritolu segi ajada.

- 55 Sama järeldus tuleb teha ka osas, mis puudutab kaubamärgi taotluses nimetatud telesaadete edastamise teenuseid, mille sihtrühm vastavalt käesoleva otsuse punktis 29 toodud seisukohale moodustub audiovisuaalse tegevusvaldkonna professionaalidest. Siinkohal tuleb asuda seisukohale, et vastandatud kaubamärkide visuaalne, foneetiline ja kontseptuaalne sarnasus on selline, et isegi tähelepanelikum sihtgrupp võib arvata, et asjakohased teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Ka asjaolu, et vastulause esitaja ei tegutse otseselt levitamise valdkonnas, ei anna põhjust jõuda teistsugusele järeldusele, arvestades, et üldreeglina võib televisiooniprogramme nii toota kui ka levitada sama ettevõtja, millega sageli ka tegemist on.

- 56 Seega tuleb järeldada, et apellatsioonikoda ei ole hindamisel eksinud, asudes seisukohale, et on olemas taotletud kaubamärgi STAR TV ja varasema kaubamärgi segiajamise tõenäosus.

- 57 Mis puutub hageja siseriiklikul, rahvusvahelisel ja ühenduse tasandil tehtud registreerimistoimingutesse, mille esemeks on olnud kaubamärgis sisalduv sõna „star” või tähe kujutis, ning mis puutub sõna „star” väidetavasse tavakasutusse käesolevas asjas küsimuse all olevate teenuste tähistamisel, siis tuleb siinkohal tõdeda, et neid väiteid ei esitatud ei vastulausete osakonnale ega apellatsioonikojale. Vastavalt väljakujunenud kohtupraktikale ei saa Esimese Astme Kohtule esitatud asjaolud, mida ei ole eelnevalt esitatud ühtlustamisameti osakondadele ja mida oleks otsuse tegemisel pidanud arvesse võtma, mõjutada vastava osakonna otsust (vt Esimese Astme Kohtu 13. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T-115/03: Samar v. Siseturu Ühtlustamise Amet — Grotto (GAS STATION), EKL 2004, lk II-2939, punkt 13). Tulenevalt määruse nr 40/94 artikli 74 lõikest 1, mille kohaselt registreerimisest keeldumise suhteliste põhjustega seotud menetluses piirdub ühtlustamisamet kontrollimisel osaliste esitatud faktide, tõendite ja väidetega ning esitatud nõudmistega, ei võetud antud otsuse tegemisel arvesse asjaolusid, mida pooled ei esitanud. Seega ei saa nimetatud faktid mõjutada apellatsioonikoja otsuse õiguspärasust (eespool viidatud otsus GAS STATION, punkt 13).
- 58 Kõike eeltoodut silmas pidades tuleb hageja apellatsioonikoja otsuse tühistamise nõue rahuldamata jätta.

## Kohtukulud

- 59 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, mõistetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti nõudele hagejalt välja.
- 60 Kodukorra artikli 136 lõike 2 alusel käsitatakse poolte apellatsioonikoja menetlusega seotud vältimatuid kulusid hüvitatavate kuludena. Sama ei kehti aga vastulausete osakonna menetluses kantud kulude kohta, mistõttu tuleb hageja nõue nende

kulude hüvitamise kohta rahuldamata jätta. Arvestades, et hageja nõue tühistada apellatsioonikoja otsus jäeti rahuldamata, tuleb rahuldamata jätta ka hageja nõue apellatsioonikoja menetlusega seotud kulude hüvitamise kohta.

Esitatud põhjendustest lähtudes

### ESIMESE ASTME KOHUS (neljas koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagi rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja hagejalt.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 4. mail 2005 Luxembourgis.

Kohtusekretär

H. Jung

Koja esimees

H. Legal