

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

4 päivänä toukokuuta 2005 *

Asiassa T-359/02,

Chum Ltd, kotipaikka Toronto (Kanada), edustajanaan asianajaja M. J. Gilbert,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään P. Bullock ja S. Laitinen,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa on:

Star TV AG, kotipaikka Schlieren (Sveitsi),

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja jossa on nostettu kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.9.2002 tekemästä päätöksestä (R 1146/2000-2), joka koskee väitemenettelyä, jossa asianosaisina olivat Chum Ltd ja Star TV AG,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 3.12.2002 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.4.2003 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 17.11.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 28.7.1998 rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun, sittemmin muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.
- 2 Rekisteröintihakemuksen kohteena oli sanamerkki STAR TV.
- 3 Palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn, sittemmin tarkistettuun ja muutettuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 38 ja 41 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
 - luokka 38: ”Televisiolähetyspalvelut; vuorovaikutteiset elektroniset televisiolähetyspalvelut, mukaan lukien lähettäminen television, sähköpostin, Internetin ja muiden elektronisten välineiden kautta”

— luokka 41: "Televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden tuotanto, levitys, tallennus ja kehitys".

- 4 Hakemus julkaistiin 31.5.1999 *Yhteisön tavaramerkilehdessä* nro 43/99.

- 5 Star TV AG teki asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla 30.8.1999 kantajan hakemusta koskevan väitteen, jossa vedottiin saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sekaannusvaaraan. Väite perustui seuraavanlaiseen kansainväliseen kuviomerkkiin:



- 6 Merkin rekisteröinti kattoi Saksan, Itävallan, Benelux-maat, Ranskan ja Italian luokkaan 38 kuuluvien palvelujen "televisiolähetykset: elokuvasta ja elokuvista kertovien erityisohjelmien ja dokumenttien lähetykset" osalta ja luokkaan 41 kuuluvien palvelujen "televisio-ohjelmien, erityisesti elokuvasta ja elokuvista kertovien erityisohjelmien ja dokumenttien, tuotanto" osalta.

- 7 Väiteosasto totesi merkkien sekaannusvaaran ja hyväksyi 28.9.2000 tekemässään päätöksessä väitteen hyläten samalla kantajan tekemän rekisteröintihakemuksen.
- 8 Kantaja teki väiteosaston päätöksestä valituksen 28.11.2000.
- 9 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 17.9.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) vahvistaen väiteosaston päätöksen. Palvelujen samanlaisuudesta valituslautakunta totesi ensinnäkin, että hakemuksessa tarkoitetut luokkaan 38 kuuluvat televisiolähetyspalvelut ja vuorovaikutteiset elektroniset televisiolähetyspalvelut, mukaan lukien lähettäminen television, sähköpostin, Internetin ja muiden elektronisten välineiden kautta, sekä luokkaan 41 kuuluva televisio-ohjelmien tuotantotoiminta käsittivät väitteentekijän näihin luokkiin kuuluvat palvelut ja menivät päällekkäin näiden kanssa, ja toiseksi, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut ”televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden levitys, tallennus ja kehitys” joko täydensivät väitteentekijän tavaramerkin käsittämiä palveluja tai olivat niille elektronisena tukena. Vastakkain olevien merkkien vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että merkit olivat visuaalisesti vahvasti samankaltaisia, koska kyseessä olevan aikaisemman merkin verbaalinen elementti osui yhteen haetun tavaramerkin kanssa, ja että haettu merkki oli foneettisesti täysin samanlainen tuon aikaisemman tavaramerkin verbaalisen elementin kanssa sekä että konseptuaalisesti merkeissä oli kummassakin sama idea eli tähti.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n hyväksymään kantajan rekisteröintihakemuksen

— velvoittaa korvaamaan kantajan kulut menettelystä valituslautakunnassa ja SMHV:n väiteosastossa, ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen, ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 12 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa virastolle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta ja asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 18 kohta). Näin ollen kannekirjelmän vaatimuksia siitä, että SMHV veloitetaan hyväksymään kantajan rekisteröintihakemus, ei voida ottaa tutkittavaksi.
- 13 Kumoamisvaatimuksensa tueksi kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

- 14 Kantaja on eri mieltä valituslautakunnan arviosta, joka koskee ensinnäkin palvelujen vahvaa samankaltaisuutta tai samuutta ja toiseksi kyseisten merkkien väitettyä visuaalista ja konseptuaalista samankaltaisuutta sekä niiden foneettista samuutta.
- 15 Palvelujen samankaltaisuuden osalta kantaja toteaa aluksi, että tavaramerkkihakemuksen käsittämien luokkiin 38 ja 41 kuuluvien palvelujen valikoima on laajempi kuin aikaisemman tavaramerkin kattamien samoihin luokkiin kuuluvien palvelujen. Luokan 38 osalta aikaisempi merkki kattaa yksinomaan elokuvasta ja elokuvista kertovien erityisohjelmien ja dokumenttien televisiolähettykset, kun taas tavaramerkkihakemuksen palvelut käsittivät televisiolähetyspalvelut ja vuorovaikutteiset elektroniset televisiolähetyspalvelut, mukaan lukien lähettäminen television, sähkö-

postin, Internetin ja muiden elektronisten välineiden kautta. Samoin oli tilanne luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta, sillä aikaisempi tavaramerkki käsitti elokuvasta ja elokuvista kertovien erityisohjelmien ja dokumenttien tuotannon, kun puolestaan tavaramerkkihakemus kattoi televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden sekä tuotannon että levityksen, tallennuksen ja kehityksen.

16 Kantaja huomauttaa, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut palvelut on kohdistettu suurelle yleisölle, kun taas aikaisemman tavaramerkin kattama yleisö on suppeampi ja eriytyneempi, koska se koostuu elokuvaharrastajista.

17 Kantaja katsoo, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 41 kuuluvat palvelut eivät rajoitu vain televisio-ohjelmien tuotantoon ja lähetykseen, vaan sisältävät myös näiden levityksen kolmansille. Kantajan ja väitteentekijän toimialassa on kantajan mukaan merkittävä ero luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta, mistä seuraa, ettei voida katsoa, että tavaramerkkihakemuksen kattamat palvelut ovat pelkästään täydentäviä väitteentekijän palveluihin nähden.

18 Merkkien samankaltaisuuden arvioinnin osalta kantaja puolestaan huomauttaa ensiksi, että aikaisempi tavaramerkki on oleellisilta osiltaan kuviomerkki, joka muodostuu eri osasista, kun taas haettu tavaramerkki on yksinomaan sanamerkki. Tämä olennainen ero estää merkkien visuaalisen vertailun.

- 19 Kantajan mielestä merkkien välillä ei voida havaita samankaltaisuutta foneettisesta-kaan näkökulmasta. Koska aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki, se on käsitettävä pelkästään graafisen ulkoasunsa avulla. Haetun tavaramerkin osalta sitä vastoin ratkaiseva on foneettinen aspekti.
- 20 Kantajan mukaan merkit eroavat toisistaan myös konseptuaalisesti. Haettu tavaramerkki on tästä näkökulmasta tarkasteltuna omiaan tuomaan mieleen ”filmitähdet, kuuluisuudet ja viihteen yleensä sekä niihin liittyvät televisio-ohjelmat”, kun puolestaan aikaisempi tavaramerkki tuo mieleen pikemminkin ”tähtitieteen ja sitä käsittelevät televisio-ohjelmat”.
- 21 Kantaja painottaa, että sanaa ”star” (tähti), joka esiintyy kummassakin merkissä, käytetään jatkuvasti luokkiin 38 ja 41 kuuluvien palvelujen yhteydessä. Tästä seuraa kantajan näkemyksen mukaan, että aikaisemmalle tavaramerkille myönnetyn suojan ulottuvuus ei saa johtaa siihen, että tuon merkin haltijalla on yksinoikeus käyttää kyseistä sanaa.
- 22 Kantaja korostaa lisäksi olevansa jo luokkiin 38 ja 41 kuuluville palveluille rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin STAR TELEVISION sekä useiden sellaisten kansainvälisten sana- ja kuviomerkkien haltija, joissa osana on sana ”star” ja/tai tähden kuva. Tältä osin se toteaa, ettei väitteentekijä ryhtynyt toimiin estääkseen merkin STAR TELEVISION rekisteröintiä. Tämän ohella kantaja huomauttaa, että olisi selvästi ristiriitaista estää merkin STAR TV rekisteröinti, kun se on voinut saada rekisteröinnin merkille STAR TELEVISION, joka on asiallisesti ottaen sama. Se painottaa vielä lopuksi, että haetun tavaramerkin avulla on mahdollista yksiselitteisesti erottaa sen palvelut muiden yritysten tarjoamista palveluista, koska merkki lukeutuu joukkoon merkkejä, joiden haltija se on ja jotka sisältävät sanan ”star” ja/tai tähden kuvan.

23 SMHV on samaa mieltä valituslautakunnan kanssa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

24 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”.

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

26 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja sen mukaan, miten kohteena oleva yleisö ymmärtää kyseiset merkit ja tavarat tai palvelut, sekä ottaen huomioon kaikki kyseisessä yksittäistapauksessa merkitykselliset seikat ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Tässä nimenomaisessa tapauksessa kyseessä olevien palvelujen — jotka on kuvattu edellä 3 ja 6 kohdassa — luonteen vuoksi kohderyhmä, jonka suhteen sekaannus-

vaaraa on arvioitava, muodostuu kaikkien kyseisten palvelujen — lukuun ottamatta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen televisio-ohjelmien levitystä — keskivertokuluttajista niissä jäsenvaltioissa, joissa väitteentekijän tavaramerkki on suojattu, eli Saksassa, Itävallassa, Benelux-maissa, Ranskassa ja Italiassa.

- 28 Vaikka näet onkin totta, että eräät kantajan tarjoamat niin luokkiin 38 kuin 41 kuuluvat palvelut on kohdistettu yleisölle, joka hallitsee tietotekniset käsitteet ja joille sähköisen materiaalin käyttö on tuttua, audiovisuaalisten tavaroiden ja palveluiden tarjonta ja kulutus sekä niiden levitys suurelle yleisölle, joka muodostuu keskeisesti nuorista, on nykyään sellaista, ettei noita tavaroita ja palveluja voida pitää vain suppealle ja eriytyneelle kuluttajaryhmälle tarkoitettuina. Toisin kuin kantaja väittää, aikaisemman tavaramerkin suojaamien luokkiin 38 ja 41 kuuluvien palvelujen ei voida katsoa kohdistuvan televisioviitteestä yleisesti kiinnostuneesta suuresta yleisöstä poikkeavalle yleisölle.
- 29 On sitä vastoin katsottava, etteivät tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuun ja luokkaan 41 kuuluvaan televisio-ohjelmien levitystoimintaan liittyvät palvelut kohdistu keskivertokuluttajaan, vaan audiovisuaalisella alalla ja televisiolähetysalalla toimivista ammattilaisista koostuvaan yleisöön, joka tyyppillisesti osoittaa erityistä kiinnostusta ja tarkkaavaisuutta toimittajan valinnassa.
- 30 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja edellä todetun perusteella onkin verrattava yhtäältä asianomaisia palveluja ja toisaalta kyseessä olevia merkkejä.

Asianomaiset palvelut

- 31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 51 kohta).
- 32 Nyt esillä olevassa tapauksessa esitetty väite perustuu aikaisempaan, luokkaan 38 ja 41 kuuluville palveluille rekisteröityyn tavaramerkkiin, ja sillä vastustetaan samoihin luokkiin kuuluville palveluille rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä.
- 33 Valituslautakunta katsoi, että tavaramerkkihakemuksessa mainitut luokkaan 38 kuuluvat televisiolähetyspalvelut, vuorovaiikutteiset elektroniset televisiolähetyspalvelut, mukaan lukien lähettäminen television, sähköpostin, Internetin ja muiden elektronisten välineiden kautta, sekä luokkaan 41 kuuluva televisio-ohjelmien tuotanto käsittivät aikaisemman tavaramerkin kattamat näihin luokkiin kuuluvat palvelut ja menivät niiden kanssa päällekkäin. Muiden tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkaan 41 kuuluvien palvelujen (televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden levitys, tallennus ja kehitys) osalta valituslautakunta totesi, että ne joko täydensivät aikaisemmalla tavaramerkillä suojattuja samaan luokkaan kuuluvia palveluja tai tukivat niitä.
- 34 Kyseisten luokkaan 38 kuuluvien, edellä 3 kohdan ensimmäisessä luettelamakohdassa ja 6 kohdassa mainittujen palvelujen kuvausten vertailu osoittaa ensinnäkin, että aikaisemman tavaramerkin kattamat televisiolähetyspalvelut on rajattu tiettyyn

erityisalaan eli elokuva-alaa käsittelevien televisio-ohjelmien lähetykseen, kun taas tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja palveluja kuvattaessa on käytetty laajempaa sanamuotoa, ja toiseksi, että nämä nimenomaan käsittävät ”vuorovaikutteiset elektroniset televisiolähetyspalvelut”, kun tällaista täsmennystä puolestaan ei ole väitteentekijän palveluissa.

- 35 On katsottava, että kuvauksissa olevista eroista huolimatta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkaan 38 kuuluvat palvelut ovat osaksi samoja kuin aikaisemman tavaramerkin käsittämät samaan luokkaan kuuluvat palvelut ja osaksi samankaltaisia.
- 36 Kuten nimittäin valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä ja SMHV vastauskirjelmässään on täysin aiheellisesti huomauttanut, kantaja ja väitteentekijä tarjoavat samanluonteisia palveluja, televisiolähetyspalveluja, mihin ei vaikuta väitteentekijän lähetysten erityisluonne. Tämän vuoksi tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelut käsittävät myös aikaisemman tavaramerkin suojaamat palvelut.
- 37 Vuorovaikutteisia televisiolähetyspalveluitä, jotka käyttävät elektronisia välineitä, kuten digitaalitelevisiota tai Internetiä ja joiden ansiosta palvelun vastaanottajat voivat käyttää visuaalisen sisällön pelkkää passiivista katsomista pitemmälle menevää palvelua, on puolestaan pidettävä televisiolähetysten erityismuotona. Tämän mukaisesti niiden ei voida katsoa sijoittuvan aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvauksen ulkopuolelle, vaikka niitä ei olekaan nimenomaisesti siinä mainittu. Niinpä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen ”vuorovaikutteisten elektronisten televisiolähetyspalvelujen” ja aikaisemmalla tavaramerkillä suojatut televisiolähetyspalvelut on katsottava vähintäänkin samankaltaisiksi.

- 38 Vastaava päätelmä on tehtävä sen ”televisio-ohjelmien tuotantoa” tarkoittavan toiminnan osalta, joka kuuluu luokkaan 41 ja on mainittu sekä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen että aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen kuvauksessa. Tässäkin tapauksessa kantajan käyttämä laajempi sanamuoto käsittää myös aikaisemman tavaramerkin suojaamina tuotetut televisio-ohjelmat, jotka käsittelevät elokuva-alaa.
- 39 Kantajan ”televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden tuotantoa, levitystä, tallennusta ja kehitystä” tarkoittavassa toiminnassaan tarjoamien muiden luokkaan 41 kuuluvien palvelujen osalta on huomattava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa huomioon otettaviin seikkoihin kuuluu niiden vastaanottaja ja kilpaileva tai täydentävä luonne (ks. edellä 31 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö). Nyt esillä olevassa tapauksessa — kuten valituslautakunta on perustellusti todennut — tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden tuotanto-, tallennus- ja kehitystoiminnan on katsottava olevan rinnastettavissa aikaisemman tavaramerkin suojaamaan televisio-ohjelmien tuotantoon, koska ne joko ovat luonteeltaan sitä täydentäviä sen vuoksi, että ne kattavat sellaisten audiovisuaalisten tuotteiden tai multimediatuotteiden valmistuksen, jotka saattavat olla väitteentekijän tuotteiden jakelun erityismuoto, taikka sitten toimivat elektronisena tukena tällaiseen jakeluun.
- 40 Onkin päädyttävä siihen, että kuvauksissa olevista eroista huolimatta tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettut palvelut ovat osaksi samoja kuin aikaisemman tavaramerkin käsittämät palvelut ja osaksi samankaltaisia.

Kyseessä olevat merkit

- 41 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisvaltaisen arvioinnin, joka on tehtävä ottaen huomioon kaikki merkitykselliset seikat, on merk-

kien visuaalisen, auditiivisen ja konseptuaalisen samankaltaisuuden osalta perustut-tava merkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, ja siinä otettava huomioon eri-tiisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja em. asia ELS, tuomion 62 kohta). Kyseisenlaisen tavaran tai palvelun keskivertokuluttaja, jonka käsitys merkistä on ratkaiseva sekaannusvaaran kokonaisvaltaisessa arvioinnissa, tavallisesti käsittää merkin kokonaisuutena eikä tutki eri yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta).

- 42 Tässä tapauksessa aikaisempi tavaramerkki muodostuu kuvan ja sanan sisältämästä tunnuksesta, joka koostuu keskellä olevasta viisisakaraisen tähden vasemmalle kallistuneesta kuvasta, jonka poikki kulkee teksti ”star TV” kahdella rivillä punaisella isoin kirjaimin; tätä täydentää kuun kuva, jota ympäröi kolme pientä tähteä, joiden ääriviivat on hahmoteltu ylös vasemmalle keskellä olevan tähden kahden sakaran väliin. Haettu tavaramerkki muodostuu sanoista ”star TV”.
- 43 Mitä ensinnäkin tulee merkkien ulkoasun vertailuun, on aluksi huomautettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jo katsoneen, että sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, ”koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman” (asia T-110/01, Vedral v. SMHV — France distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 51 kohta).
- 44 Tältä osin on huomattava, että sanat ”star TV” muodostavat samalla sekä haetun tavaramerkin että aikaisemman tavaramerkin sanaosan. Vastaavassa tilanteessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että moniosaisen sana- ja kuviomerkin voidaan katsoa vastaavan toista tavaramerkkiä, joka on sama tai vastaava kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, vain siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen

tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta).

45 Nyt esillä olevassa tapauksessa valituslautakunta katsoi merkkien ulkoasun vertailun osalta, että sanat "star TV" ovat aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa.

46 Tuo arvio on virheetön. Kun näet otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin synnyttämä visuaalinen kokonaisvaikutelma, sanaosa "star TV" on epäilyksettä omiaan saamaan enemmän huomiota kuin tunnuksen muut kuvaosat sekä kokonsa vuoksi — koska sanat "star" ja "TV" ovat keskellä olevan tähden kuvan päällä ja ylittävät tämän ääriiviivat — että värivaikutuksen vuoksi, koska sanat on kirjoitettu punaisella mustavalkoiselle taustalle.

47 Näin ollen, kun otetaan huomioon haetun tavaramerkin yhteenosuvuus aikaisemman tavaramerkin hallitsevan sanaosan kanssa, valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä, kun se on katsonut merkkien olevan erittäin samankaltaisia.

48 Samoin valituslautakunta on aivan oikein katsonut merkkien olevan foneettisesti samoja.

- 49 Toisin kuin kantaja ilmeisesti väittää, on nimittäin myönnettävä, että aivan kuten haettu tavaramerkki, aikaisempi tavaramerkki voidaan sanaosasta koostuvana samalla tavoin toistaa foneettisesti. Niinpä tässä tapauksessa, kun aikaisemman tavaramerkin foneettinen ilmiasu osuu yhteen sen ainoan sanaosan ilmiasun kanssa, sanat "star TV", jotka muodostavat haetun tavaramerkin, on todettava merkkien olevan foneettiselta kannalta katsottuna samoja.
- 50 Konseptuaalisesta näkökulmasta valituslautakunta on katsonut kummankin merkin tuovan mieleen tähden.
- 51 Tältä osin on täsmennettävä, että vaikka aikaisemman tavaramerkin ulkoasu kiistatta ja välittömästi tuo mieleen tähden, koska eräänä sen osana on tähden kuva, näin on asian laita haetun tavaramerkin osalta vain siinä tapauksessa, että voidaan kohtuudella olettaa kohdeyleisön tuntevan englanninkielisen sanan "star" merkityksen.
- 52 Vaikka keskivertokuluttajat, jotka muodostavat kohderyhmän enimpien kyseessä olevien palvelujen osalta, eivät välttämättä tunnekaan englanninkielisen sanan "star" merkitystä, tätä sanaa käytetään jatkuvasti saksan, ranskan, italian ja hollannin kielessä filmitähdestä. Niin ollen sekä rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki — jossa on sana "star" — että aikaisempi tavaramerkki, jonka hallitsevana sanaosana on sana "star", ovat omiaan tuomaan mieleen "filmitähden". Lisäksi näiden kahden merkin kyky luoda tällainen mielikuva on sitäkin merkittävämpi, kun molemmissa tapauksissa sana "star" on yhdistetty sanaan "TV", joka sanan "televisio" lyhenteenä on omiaan vahvistamaan ajatusta filmitähdestä tai kuuluisasta näyttelijästä. Tämän johdosta merkit ovat konseptuaalisesta näkökulmasta omiaan tuomaan mieleen saman konseptin.

53 Edellä todetusta seuraa, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat visuaalisesti, foneettisesti ja konseptuaalisesti hyvin samankaltaisia ja joiltakin osin samoja.

Sekaannusvaara

54 Edellä esitetyssä tilanteessa on, kun otetaan huomioon merkkien ja niiden kuvaamien palvelujen samuus tai samankaltaisuus, katsottava vallitsevan konkreettinen vaara siitä, että kohderyhmä saattaa erehtyä palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

55 Tällainen päätelmä on tehtävä myös niiden palvelujen osalta, jotka liittyvät tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen televisio-ohjelmien levitystoimintaan, joiden kohderyhmä koostuu — kuten edellä 29 kohdassa on todettu — audiovisuaalisen alan ammattilaisista. On nimittäin katsottava, että merkkien visuaalinen, foneettinen ja konseptuaalinen samankaltaisuus on sellaista, että tarkkaavaisempikin yleisö saattaa luulla palvelujen tulevan samalta yritykseltä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevilta yrityksiltä. Se, ettei väitteentekijä suoraan toimi levitysalalla, ei oikeuta kumoamaan tällaista päätelmää, sillä pääsääntöisesti televisio-ohjelmien tuotantoa ja levitystä voivat harjoittaa — ja usein harjoittavat — samat yritykset.

56 Onkin todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt arviointivirhettä, kun se on katsonut, että haetun tavaramerkin STAR TV ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.

- 57 Kantajan niiden väitteiden osalta, jotka koskevat sen niitä eri rekisteröintejä kansallisesti, kansainvälisesti ja yhteisössä, joiden kohteena olevassa tavaramerkissä osana on sana "star" tai tähden kuva, sekä sanan "star" jatkuvaa käyttöä tässä tapauksessa kyseessä olevien palvelujen kuvaamiseen, on riittävää todeta, ettei näitä väitteitä ole esitetty väiteosastossa eikä valituslautakunnassa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tosiseikat, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedotaan ilman, että niitä on aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissä, voivat vaikuttaa päätösten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi pitänyt ottaa ne viran puolesta huomioon (asia T-115/03, Samar v. SMHV — Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok, 2004, s. II-2939, 13 kohta). Tämän osalta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa säädetään, että rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkiminen rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, ja tästä kohdasta seuraa, että SMHV ei ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet. Tällaiset tosiseikat eivät näin ollen ole omiaan kyseenalaistamaan valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta (em. asia GAS STATION, tuomion 13 kohta).
- 58 Edellä todetusta seuraa, että kantajan kumoamisvaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 59 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos väitteentekijä on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n vaatimuksen mukaisesti veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 60 Työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kulut katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikululuiksi. Näin ei ole asia väiteosastokäsittelystä aiheutuneiden kulujen osalta, ja

kantajan vaatimus näiden kulujen korvaamisesta on joka tapauksessa hylättävä tästä syystä. Koska kumoamisvaatimus on hylätty, on samoin hylättävä kantajan vaatimus valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneiden kulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Biatecka

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä toukokuuta 2005.

H. Jung

H. Legal

kirjaaja

neljännen jaoston puheenjohtaja