

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

4. maj 2005 *

I sag T-359/02,

Chum Ltd, Toronto (Canada), ved avocat M.J. Gilbert,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)
(KHIM) ved P. Bullock og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) var:

Star TV AG, Schlieren (Schweiz),

* Processprog: engelsk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 17. september 2002 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1146/2000-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Chum Ltd og Star TV AG,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, H. Legal, og dommerne P. Mengozzi og I. Wiszniewska-Białecka,

justitssekretær: H. Jung,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 3. december 2002,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. april 2003,

og efter retsmødet den 17. november 2004,

afsagt følgende

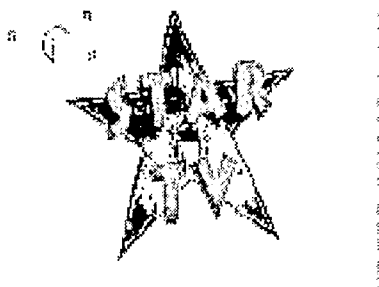
Dom

Sagens baggrund

- 1 Den 28. juli 1998 indgav sagsøgeren i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).
- 2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket STAR TV.
- 3 De tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører under klasse 38 og 41 i Nice-arrangementet af 15. juni 1975 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
 - klasse 38: »Fjernsynsudsendelser; interaktive elektroniske fjernsynsudsendelser bl.a. via fjernsynsmediet, elektronisk post, internettet og andre elektroniske medier«

— klasse 41: »Produktion, distribution, optagelse og udvikling af fjernsynsprogrammer, video, bånd, cd'er, cd-rommer og computerdiske«.

- 4 Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 43/99 den 31. maj 1999.
- 5 Den 30. august 1999 rejste Star TV AG i medfør af artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod sagsøgerens ansøgning, idet selskabet gjorde gældende, at der i henhold til samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra a) og b), var risiko for forveksling. Indsigelsen var støttet på det internationale figurmærke, der er gengivet nedenfor:



- 6 Registreringen af dette varemærke dækkede over Tyskland, Østrig, Benelux-landene, Frankrig og Italien for tjenesteydelserne »fjernsynsudsendelser, dvs. udsendelse af specialprogrammer, der indeholder oplysninger og dokumentation om filmkunst og film«, der henhører under klasse 38, og »produktion af fjernsynsprogrammer, navnlig programmer, der indeholder oplysninger og dokumentation om filmkunst og film«, der henhører under klasse 41.

- 7 Efter at have konstateret, at der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn, gav Indsigelsesafdelingen ved afgørelse af 28. september 2000 medhold i indsigelsen og afslog sagsøgerens registreringsansøgning.

- 8 Den 28. november 2000 indgav sagsøgeren en klage over Indsigelsesafdelingens afgørelse.

- 9 Ved afgørelse af 17. september 2002 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Andet Appellkammer ved Harmoniseringskontoret klagen og stadfæstede Indsigelsesafdelingens afgørelse. Navnlig hvad angik bedømmelsen af graden af ligheden mellem tjenesteydelserne fastslog appelkammeret dels, at tjenesteydelserne fjernsynsudsendelser og interaktive elektroniske fjernsynsudsendelser bl.a. via fjernsynsmediet, elektronisk post, internettet og andre elektroniske medier, der var omfattet af varemærkeansøgningen og henhører under klasse 38, samt produktionen af fjernsynsprogrammer, der henhører under klasse 41, indbefattede de af indsigerens tjenesteydelser, der var indeholdt i disse klasser, og faldt delvist sammen hermed, dels at de i varemærkeansøgningen omhandlede tjenesteydelser »distribution, optagelse og udvikling af fjernsynsprogrammer, video, bånd, cd'er, cd-rommer og computerdiske« var kompletterende i forhold til de tjenesteydelser, der var omfattet af indsigerens varemærke, eller fungerede som elektronisk støtte herfor. Vedrørende sammenligningen af de omtvistede tegn fandt appelkammeret for det første, at der var en stærk grad af lighed mellem de to tegn på det visuelle plan, eftersom det ældre varemærkes ordbestanddel var sammenfaldende med det ansøgte varemærke, for det andet, at det ansøgte varemærke på det fonetiske plan var identisk med ordbestandsdelen af det ældre varemærke, og for det tredje, at de to varemærker ud fra en begrebsmæssig synsvinkel henledte tanken på det samme, nemlig en stjerne.

Parternes påstande

- 10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at efterkomme den registreringsansøgning, sagsøgeren har indgivet.
 - Det bestemmes, at sagsøgeren godtgøres de omkostninger, selskabet har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret og sagen for Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling.
 - Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
- 11 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

- 12 Indledningsvis bemærkes, at det følger af fast retspraksis, at det ikke tilkommer Retten at give Harmoniseringskontoret pålæg (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433, præmis 33, og af 27.2.2002, sag T-106/00, Streamserve mod KHIM (STREAM-SERVE), Sml. II, s. 723, præmis 18). Følgelig kan den i stævningen indeholdte påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at efterkomme den registreringsansøgning, der er indgivet af sagsøgeren, ikke antages til realitetsbehandling.
- 13 Sagsøgeren har til støtte for sin annullationspåstand fremført et enkelt anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

- 14 Sagsøgeren har bestridt appelkammerets bedømmelse vedrørende dels en stærk lighed eller identitet mellem de omhandlede tjenesteydelser, dels den påståede lighed mellem de omtvistede tegn på det visuelle og begrebsmæssige plan samt identitet mellem tegnene på det fonetiske plan.
- 15 Hvad for det første angår ligheden mellem de omhandlede tjenesteydelser har sagsøgeren først anført, at den række af tjenesteydelser, som henhører under klasse 38 og 41, og som er omfattet af varemærkeansøgningen, er bredere end den række af tjenesteydelser, som henhører under de samme klasser og er omfattet af det ældre varemærke. For så vidt angår klasse 38 omfatter det ældre varemærke således udelukkende tjenesteydelserne fjernsynsudsendelse af specialprogrammer, der

indeholder oplysninger og dokumentation om filmkunst og film, mens de tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen, omfatter fjernsynsudsendelser og interaktive elektroniske fjernsynsudsendelser, bl.a. via fjernsynsmediet, elektronisk post, internettet og andre elektroniske medier. Det forholder sig på samme måde med de tjenesteydelser, der henhører under klasse 41, idet det ældre varemærke alene omfatter produktion af specialprogrammer, der indeholder oplysninger og dokumentation om filmkunst og film, mens de tjenesteydelser, der er nævnt i varemærkeansøgningen, omfatter såvel produktion som distribution, optagelse og udvikling af fjernsynsprogrammer, video, bånd, cd'er, cd-rommer og computerdiske.

- 16 Sagsøgeren har dernæst påpeget, at de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, henvender sig til en bred kundedreks, mens de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, er rettet mod en mere begrænset og specialiseret kundedreks, der består af filminteresserede.

- 17 Endelig har sagsøgeren understreget, at de af varemærkeansøgningen omfattede tjenesteydelser, der henhører under klasse 41, ikke er begrænset til produktion og udsendelse af fjernsynsprogrammer, men ligeledes inkluderer distribution heraf til tredjemand. Der er tale om en væsentlig forskel mellem sagsøgerens og indsigersens respektive aktivitetsområder for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 41 — en forskel, der ikke gør det muligt at anføre, at de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, blot er kompletterende i forhold til indsigersens tjenesteydelser.

- 18 Hvad for det andet angår bedømmelsen af ligheden mellem de omtvistede tegn har sagsøgeren først påpeget, at det ældre varemærke i det væsentlige er et figurmærke, der er sammensat af forskellige bestanddele, mens det ansøgte varemærke udelukkende er et ordmærke. Denne betydelige forskel er til hinder for en hvilken som helst sammenligning af de to varemærker på det visuelle plan.

- 19 Desuden vil der ikke ud fra en fonetisk synsvinkel kunne påvises nogen lighed mellem de omhandlede tegn. Da det ældre varemærke er et figurmærke, vil det således udelukkende blive opfattet på grundlag af dets grafiske gengivelse. Hvad angår det ansøgte varemærke er det derimod det fonetiske aspekt, der vil være dominerende.
- 20 Endelig er de omtvistede varemærker ifølge sagsøgeren ligeledes forskellige på det begrebsmæssige plan. Under denne synsvinkel vil det ansøgte varemærke være egnet til at lede tanken hen på »stjernerne inden for biografverdenen, berømtighederne og underholdningsbranchen generelt samt fjernsynsprogrammer, der omhandler dette«, mens det ældre varemærke snarere vil lede tanken hen på »astronomien [...] og tv-programmer om dette emne«.
- 21 Desuden har sagsøgeren anført, at ordet »star«, der indgår i de to omtvistede tegn, almindeligvis anvendes i forbindelse med de tjenesteydelser, der henhører under klasse 38 og 41. Ifølge sagsøgeren følger det heraf, at omfanget af den beskyttelse, der er givet det ældre varemærke, ikke skal have den virkning, at der sikres indehaveren af dette varemærke en eneret på brugen af nævnte ord.
- 22 Sagsøgeren har desuden understreget, at selskabet allerede er indehaver af EF-varemærket STAR TELEVISION, der er registreret for tjenesteydelser i klasse 38 og 41, samt af forskellige internationale ord- og figurmærker, der indeholder ordet »star« og/eller et billede af en stjerne. I denne forbindelse har sagsøgeren først anført, at indsigeren ikke greb ind med henblik på at forhindre registreringen af varemærket STAR TELEVISION. Dernæst har sagsøgeren anført, at det ville være åbenbart selvmodsigende at forhindre registreringen af varemærket STAR TV, når selskabet har kunnet opnå registrering af varemærket STAR TELEVISION, der i det væsentlige er identisk. Endelig har selskabet anført, at det ansøgte varemærke gør det muligt utvetydigt at adskille selskabets tjenesteydelser fra dem, der tilbydes af andre virksomheder, eftersom dette varemærke udgør en del af en serie af varemærker, som selskabet er indehaver af, der indeholder ordet »star« og/eller gengivelsen af en stjerne.

- 23 Harmoniseringskontoret har tilsluttet sig appelkammerets bedømmelse.

Rettens bemærkninger

- 24 Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«.
- 25 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.
- 26 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser er indbyrdes afhængige (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis).
- 27 På baggrund af de omhandlede tjenesteydelsers karakter, hvis beskrivelse er gengivet i præmis 3 og 6 ovenfor, er den tilsigtede kundekreds — i forhold til hvilken

bedømmelsen af risikoen for forveksling skal foretages — i det foreliggende tilfælde sammensat af gennemsnitsforbrugere i de medlemsstater, hvor indsigerens internationale varemærke er beskyttet, dvs. i Tyskland, Østrig, Benelux-landene, Frankrig og Italien, for så vidt angår alle de omhandlede tjenesteydelser med undtagelse af den af varemærkeansøgningen omfattede distribution af fjernsynsprogrammer.

- 28 For det første bemærkes, at selv om det er rigtigt, at visse af de tjenesteydelser, som tilbydes af sagsøgeren, og som henhører under såvel klasse 38 som klasse 41, henvender sig til en kundekreds, der har et vist kendskab til edb og er fortrolig med brugen af elektronisk udstyr, forholder det sig ikke desto mindre således, at udbuddet og forbruget af audiovisuelle varer og tjenesteydelser og udsendelsen af dem til en bred kundekreds, der i det væsentlige er sammensat af unge, på nuværende tidspunkt faktisk er således, at disse varer og tjenesteydelser ikke kan anses for at være forbeholdt en begrænset og specialiseret kreds af forbrugere. For det andet, og i modsætning til det af sagsøgeren anførte, kan de tjenesteydelser, som henhører under klasse 38 og 41, og som er beskyttet af det ældre varemærke — selv om dette varemærke angår det særlige område for kinematografi — ikke anses for at sigte til en kundekreds, der er forskellig fra den brede kundekreds, der generelt set er interesseret i fjernsynsunderholdning.
- 29 Derimod må det antages, at de tjenesteydelser, der er forbundet med den virksomhed med distribution af fjernsynsprogrammer, som er omfattet af varemærkeansøgningen, og som henhører under klasse 41, ikke henvender sig til gennemsnitsforbrugeren, men til en kundekreds, som er sammensat af erhvervsdrivende, der driver virksomhed inden for den audiovisuelle sektor og sektoren for fjernsynsudsendelser, og som må antages at være særligt interesseret og opmærksom ved valget af leverandør.
- 30 I overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og i lyset af de ovenstående betragtninger skal der derfor foretages en sammenligning af dels de omhandlede tjenesteydelser, dels de omtvistede tegn.

De omhandlede tjenesteydelser

- 31 Det følger af fast retspraksis, at der med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer eller tjenesteydelser. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, anvendelsesformål og benyttelse, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM — Educational Services (ELS), Sml. II, s. 4301, præmis 51).
- 32 I det foreliggende tilfælde er indsigelsen støttet på et ældre varemærke, der er registreret for tjenesteydelser i klasse 38 og 41, og er rettet mod registreringen af det ansøgte varemærke for tjenesteydelser, der henhører under de samme klasser.
- 33 Appelkammeret fastslog, at de af varemærkeansøgningen omfattede tjenesteydelser, der består i fjernsynsudsendelser, interaktive elektroniske fjernsynsudsendelser bl.a. via fjernsynsmediet, elektronisk post, internettet og andre elektroniske medier, på den ene side og produktionen af fjernsynsprogrammer på den anden side, som henhører under henholdsvis klasse 38 og 41, indbefattede og faldt delvist sammen de tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, og som henhørte under de samme klasser. For så vidt angår de andre tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, og som henhører under klasse 41 (distribution, optagelse og udvikling af fjernsynsprogrammer, video, bånd, cd'er, cd-rommer og computerdiske), fastslog appelkammeret, at de dels var kompletterende i forhold til, dels fungerede som støtte for de tjenesteydelser, der var beskyttet af det ældre varemærke og indeholdt i den samme klasse.
- 34 Det fremgår af en sammenligning af beskrivelserne af de omhandlede tjenesteydelser i klasse 38, gengivet i henholdsvis præmis 3, første led, og i præmis 6 ovenfor, dels at de tjenesteydelser bestående i fjernsynsudsendelser, der er omfattet af det ældre

varemærke, er begrænset til et specifikt område, nemlig fjernsynsudsendelse af programmer vedrørende det kinematografiske område, mens der er anvendt en bredere formulering til at beskrive de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, dels at sidstnævnte tjenesteydelser udtrykkeligt omfatter »interaktive elektroniske fjernsynsudsendelser«, mens en sådan præcisering ikke fremgår af beskrivelsen af de tjenesteydelser, der er registreret for indsigeren.

- 35 I denne forbindelse bemærkes, at de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen for klasse 38, trods forskellene i beskrivelsen af dem delvist er af samme art som de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, og som henhører under den samme klasse, og delvist er af lignende art.
- 36 For det første leverer sagsøgeren og indsigeren — som det med rette er blevet anført såvel af appelkammeret i den anfægtede afgørelse som af Harmoniseringskontoret i dets svarskrift — faktisk tjenesteydelser af samme art, nemlig fjernsynsudsendelser, og dette uagtet den specialiserede karakter af de udsendelser, der transmitteres af indsigeren. Følgelig indbefatter de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, ligeledes de tjenesteydelser, der er beskyttet af det ældre varemærke.
- 37 For det andet skal den interaktive fjernsynsudsendelse, der anvender elektronisk støtte såsom digitalt tv eller internettet — hvilket for modtagerne muliggør en anvendelse af tjenesteydelserne, der går ud over den blot passive modtagelse af det visuelle indhold — anses for en særlig form for fjernsynsudsendelse. I denne forstand kan den ikke anses for at falde uden for beskrivelsen af de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, selv om den ikke udtrykkeligt er nævnt heri. De tjenesteydelser vedrørende »interaktive elektroniske fjernsynsudsendelser«, der er omfattet af varemærkeansøgningen, og tjenesteydelserne vedrørende fjernsynsudsendelser, der er beskyttet af det ældre varemærke, skal således anses for i det mindste at være af lignende art.

- 38 En tilsvarende konklusion gør sig gældende med hensyn til »produktion af fjernsynsprogrammer«, der henhører under klasse 41 og findes såvel i beskrivelsen af de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, som i beskrivelsen af de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke. Også i dette tilfælde dækker den videre formulering, der er anvendt af sagsøgeren, ligeledes over de fjernsynsprogrammer, der produceres under det ældre varemærke, og hvis særlige emne er kinematografi.
- 39 Hvad endelig angår de andre tjenesteydelser i klasse 41, der udbydes af sagsøgeren i forbindelse med selskabets »produktion, distribution, optagelse og udvikling af fjernsynsprogrammer, video, bånd, cd'er, cd-rommer og computerdiske«, skal der henvises til, at det følger af fast retspraksis, at varerne eller tjenesteydelsernes anvendelsesformål, samt om de konkurrerer med eller supplerer hinanden, tæller med blandt de faktorer, der skal tages hensyn til ved vurderingen af ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne (jf. den retspraksis, der er nævnt i præmis 31 ovenfor). Som appelkammeret med rette har anført, skal de i varemærkeansøgningen nævnte aktiviteter, der består i produktion, optagelse og udvikling af fjernsynsprogrammer, video, bånd, cd'er, cd-rommer og computerdiske, i det foreliggende tilfælde anses for at være sammenlignelige med den aktivitet, der er omfattet af det ældre varemærke, og som består i produktion af fjernsynsprogrammer, idet disse aktiviteter dels har en kompletterende karakter i forhold hertil, eftersom de omfatter fremstillingen af audiovisuelle varer eller multimedievarer, der er egnede til at udgøre en særlig form for udsendelse af indsigersens varer, dels fungerer som elektronisk støtte med henblik på en sådan udsendelse.
- 40 Som følge heraf må det fastslås, at de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkeansøgningen, trods forskellene i beskrivelsen af dem delvist er af samme art som de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, og delvist er af lignende art.

De omhandlede tegn

- 41 Det følger af fast retspraksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, der skal foretages under hensyntagen til alle de relevante faktorer, for så vidt angår de

pågældende varemærkers visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed skal være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og ELS-dommen, præmis 62). Gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type af varer eller tjenesteydelser, hvis opfattelse af varemærkerne spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, opfatter således normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (SABEL-dommen, præmis 23).

- 42 I det konkrete tilfælde består det ældre varemærke af et ord- og figurtegn, der er sammensat af det centrale billede af en fem-takket stjerne, som hælder til venstre, og hvorpå ordene »star TV« er skrevet tværs over med røde blokbogstaver i to linjer, og som fuldendes af gengivelsen af en måne omgivet af tre små stjerner, hvis konturer er skitseret øverst til venstre mellem to af den centrale stjernes takker. Det ansøgte varemærke er sammensat af ordene »star TV«.
- 43 Hvad først angår sammenligningen af de to omhandlede varemærker på det visuelle plan bemærkes indledningsvis, at Retten allerede har præciseret, at der intet er til hinder for, at tilstedeværelsen af en visuel lighed mellem et ordmærke og et figurvaremærke bliver efterprøvet, »eftersom disse to typer af mærker har en grafisk ydre form, som er i stand til at fremkalde et visuelt indtryk« (Retten dom af 12.12.2002, sag T-110/01, Vedral mod KHIM — France Distribution (HUBERT), Sml. II, s. 5275, præmis 51).
- 44 I denne forbindelse skal det først bemærkes, at ordene »star TV« på en gang udgør det ansøgte varemærke og det ældre varemærkes ordbestanddel. Under sammenlignelige omstændigheder har Retten fastslået, at et kompliceret varemærke — et ord- og figurmærke — ikke kan anses for at være sammenlignelig med et andet varemærke, der er identisk eller sammenlignelig med en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende

element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærke fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af varemærket (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33).

- 45 I den foreliggende sag fandt appelkammeret for så vidt angik den visuelle sammenligning af de omhandlede tegn, at ordene »star TV« udgjorde det ældre varemærkes dominerende element.
- 46 En sådan bedømmelse er ikke behæftet med nogen fejl. Henset til det visuelle helhedsindtryk, som det ældre varemærke fremkalder, er ordbestanddelen »star TV« således uden tvivl egnet til i højere grad at holde opmærksomheden fangen end tegnets øvrige figurative bestanddele, såvel på grund af ordbestanddelens størrelse, idet ordene »star« og »TV« er placeret ovenpå billedet af den centrale stjerne og går ud over dennes konturer, som på grund af farvesammenstødet, idet de nævnte ord er skrevet med rødt på en hvid og sort baggrund.
- 47 På grund af det ansøgte varemærkes sammenfald med det ældre varemærkes dominerende ordbestanddel har appelkammeret under disse omstændigheder ikke foretaget en urigtig bedømmelse ved at finde, at der var en stærk grad af lighed mellem de to varemærker.
- 48 Ligeledes fandt appelkammeret med rette, at de to varemærker ud fra en fonetisk synsvinkel var identiske.

- 49 I modsætning til, hvad sagsøgeren synes at have gjort gældende, må det således medgives, at det ældre varemærke — ligesom det ansøgte varemærke — også kan gengives fonetisk, idet det er sammensat af en ordbestanddel. Eftersom det ældre varemærkes fonetiske udtryk er sammenfaldende med dets eneste ordbestanddels fonetiske udtryk, ordene »star TV«, der svarer til det ansøgte varemærke, må det i det foreliggende tilfælde således konstateres, at der på det fonetiske plan er identitet mellem de to omtvistede tegn.
- 50 På det begrebsmæssige plan fandt appelkammeret endelig, at de to omtvistede tegn begge ledte tanken hen på billedet af en stjerne.
- 51 I denne henseende skal det præciseres, at selv om det ældre varemærkes visuelle indtryk uden tvivl og på en umiddelbar måde leder tanken hen på en stjerne, eftersom en af de bestanddele, varemærket består af, er den grafiske gengivelse af en stjerne, forholder det sig kun på samme måde med det ansøgte varemærke, såfremt det rimeligvis kan antages, at den tilsigtede kundekreds kender betydningen af det engelske ord »star«.
- 52 Selv om gennemsnitsforbrugeren, der udgør den relevante kundekreds for størstedelen af de omhandlede tjenesteydelser, ikke nødvendigvis kender betydningen af det engelske ord »star«, er dette ord imidlertid almindeligt benyttet i de tyske, franske, italienske og nederlandske sprog til at betegne en berømt inden for biografverdenen. Såvel det varemærke, der er ansøgt registreret, hvori ordet »star« indgår, som det ældre varemærke, hvis dominerende ordbestanddel gengiver ordet »star«, er således egnede til at lede tanken hen på en »biografstjerne«. De to tegns evne til at lede tanken hen herpå er desuden så meget vigtigere, som ordet »star« i begge tilfælde er kombineret med initialordet »TV«, der som forkortelse for ordet »television« er egnet til at forstærke henvisningen til begrebet berømt, en berømt skuespiller eller skuespillerinde. Det følger heraf, at de to omtvistede varemærker på det begrebsmæssige plan er egnede til at lede tanken hen på det samme begreb.

- 53 Det fremgår af ovenstående, at det ansøgte varemærke og det ældre varemærke på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan er af meget lignende art og for så vidt angår visse aspekter identiske.

Tilstedeværelsen af en risiko for forveksling

- 54 Under de ovenfor beskrevne omstændigheder og i betragtning af identiteten eller ligheden mellem de omtvistede tegn og de tjenesteydelser, de omfatter, må det fastslås, at der er en konkret risiko for, at den relevante kundekreds vil kunne tage fejl med hensyn til disse tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse.
- 55 En sådan konklusion gælder også for så vidt angår de af varemærkeansøgningen omfattede tjenesteydelser, der er forbundet med distribution af fjernsynsprogrammer, for hvilke den tilsigtede kundekreds — således som det er fastslået i præmis 29 ovenfor — er sammensat af erhvervsdrivende inden for den audiovisuelle sektor. Det må således antages, at de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige ligheder mellem de omtvistede varemærker er sådanne, at selv en mere opmærksom kundekreds kan blive bibragt den opfattelse, at de omhandlede tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Den omstændighed, at indsigeren ikke direkte driver virksomhed i distributionssektoren, kan ikke afkræfte en sådan konklusion, eftersom produktion og distribution af fjernsynsprogrammer generelt set kan varetages og ofte bliver varetaget af de samme virksomheder.
- 56 Det kan derfor konkluderes, at appelkammeret ikke har foretaget en urigtig bedømmelse ved at finde, at der var en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke STAR TV og det ældre varemærke.

- 57 Hvad angår sagsøgerens argumenter om selskabets forskellige nationale og internationale registreringer samt fællesskabsregistreringer, der vedrører varemærker, som indeholder ordet »star« eller billedet af en stjerne, samt om den påståede almindelige benyttelse af ordet »star« til at betegne de tjenesteydelser, der er omhandlet i det konkrete tilfælde, er det tilstrækkeligt at bemærke, at disse argumenter hverken er blevet fremsat for Indsigelsesafdelingen eller for appelkammeret. Det følger imidlertid af retspraksis, at faktiske omstændigheder, der er påberåbt for Retten, og som ikke tidligere er blevet gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, kun kan påvirke lovligheden af en sådan afgørelse, såfremt Harmoniseringskontoret ex officio burde have taget disse omstændigheder i betragtning (Rettens dom af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod KHIM — Grotto (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13). I den forbindelse fremgår det af artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94, at i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, og Harmoniseringskontoret er ikke forpligtet til ex officio at tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremført af parterne. Følgelig kan sådanne kendsgerninger ikke påvirke lovligheden af appelkammerets afgørelse (GAS STATION-dommen, præmis 13).
- 58 På baggrund af det ovenfor anførte skal sagsøgerens annullationspåstande forkastes.

Sagens omkostninger

- 59 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.
- 60 I henhold til procesreglementets artikel 136, stk. 2, betragtes nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, som omkostninger, der kan kræves erstattet. Det forholder sig ikke på samme måde med

omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for Indsigelsesafdelingen, og sagsøgerens påstand om, at selskabet godtgøres disse omkostninger, skal af denne grund under alle omstændigheder forkastes. Sagsøgerens påstand om, at selskabet godtgøres de omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret, skal ligeledes forkastes, da annullationspåstandene er blevet forkastet.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Fjerde Afdeling)

- 1) **Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.**

- 2) **Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 4. maj 2005.

H. Jung

H. Legal

Justitssekretær

Afdelingsformand