

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. gegužės 4 d.*

Byloje T-359/02

Chum Ltd, įsteigta Toronte (Kanada), atstovaujama advokato M. J. Gilbert,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą P. Bullock ir S. Laitinen,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

Star TV AG, įsteigta Schlieren (Šveicarija),

* Proceso kalba: anglų.

dėl 2002 m. rugsėjo 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1146/2000-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Chum Ltd* ir *Star TV AG*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kuriį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Mengozzi ir I. Wiszniewska-Białecka,

kancleris H. Jung,

susipažinęs su 2002 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. balandžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2004 m. lapkričio 17 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1998 m. liepos 28 d. ieškovė, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas – žodinis žymuo STAR TV.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti minėtus prekių ženklus, priklauso 38 ir 41 klasėms ir atitinka šį aprašymą:
 - 38 klasė: „Televizijos programų transliavimo paslaugos, televizijos programų elektroninio interaktyvaus transliavimo paslaugos, perduodant per televiziją ir elektroninio pašto, interneto ar kitų elektroninio ryšio priemonių būdu“,

— 41 klasė: „Televizijos programų, vaizdajuosčių, juostų, CD ir CD-ROM ir kompiuterinių laikmenų gamyba, platinimas, įrašymas ir vystymas“.

4 1999 m. gegužės 31 d. paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 43/99.

5 1999 m. rugpjūčio 30 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, *Star TV AG* pateikė protestą dėl ieškovės paraiškos, remdamasi šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodyta supainiojimo galimybe. Protestas rėmėsi tarptautiniu vaizdiniu prekių ženklu, kuris atrodo taip:



6 Šio ženklo įregistravimas apėmė paslaugas Vokietijoje, Austrijoje, Beniliukso šalyse, Prancūzijoje ir Italijoje, kurios priklauso 38 klasei „televizijos programų transliavimas, t. y. specializuotų programų, susijusių su informacija ir dokumentika apie kiną ir filmus, transliavimas“ ir 41 klasei „televizijos programų, susijusių su informacija ir dokumentika apie kiną ir filmus, gamyba“.

- 7 2000 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Protestų skyrius konstatavęs, kad egzistuoja žymenų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybė patenkino protestą ir atmetė ieškovės pateiktą paraišką įregistruoti.
- 8 2000 m. lapkričio 28 d. ieškovė pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 9 2002 m. rugsėjo 17 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją ir patvirtino Protestų skyriaus sprendimą. Dėl paslaugų panašumo lygio įvertinimo Apeliacinė taryba, pirma, konstatavo, kad paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos 38 klasei priskiriamos televizijos programų transliavimo ir televizijos programų elektroninio interaktyvaus transliavimo paslaugos, perduodamos per televiziją ir elektroninio pašto, interneto ar kitų elektroninio ryšio priemonių būdu, bei 41 klasei priskiriama televizijos programų kūrimo veikla apima šioms klasėms priklausančias protestą pateikusios šalies paslaugas ir iš dalies su jomis sutampa ir, antra, kad paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos „televizijos programų, vaizdajuosčių, juostų, CD ir CD-ROM ir kompiuterinių laikmenų gamybos, platinimo, įrašymo ir vystymo“ paslaugos papildo paslaugas, kurias apima protestą pateikusios šalies prekių ženklas arba yra naudojamos kaip pastarųjų elektroninis formatas. Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo Apeliacinė taryba nusprendė, kad, pirma, du žymenys yra labai panašūs vizualiai, nes ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas sutampa su prašomu įregistruoti prekių ženklu, antra, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas fonetiškai yra tapatus ankstesnio prekių ženklo žodiniam elementui ir galiausiai konceptualiai abu prekių ženklai išreiškia tą pačią žvaigždės idėją.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- nurodyti VRDT patenkinti jos pateiktą paraišką įregistruoti prekių ženklą,
- nurodyti atlyginti Apeliacinėje taryboje ir VRDT protestų skyriuje jos patirtas išlaidas,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 12 Pirmiausia reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką šis teismas neturi teisės teikti nurodymus VRDT (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT* (Giroform), T-331/99, Rink. p. II-433, 33 punktas ir 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT* (STREAMSERVE), T-106/00, Rink., p. II-723, 18 punktas). Todėl ieškinio reikalavimai nurodyti VRDT patenkinti ieškovės pateiktą paraišką įregistruoti turi būti atmesti kaip nepriimtini.
- 13 Ieškovė savo prašymą dėl panaikinimo grindžia vieninteliu pagrindu – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

- 14 Ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos išvadą, pirma, kad nagrinėjamos paslaugos yra labai panašios arba tapačios ir, antra, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra tariamai vizualiai ir konceptualiai panašūs bei tapatūs fonetiškai.
- 15 Pirma, dėl nagrinėjamų paslaugų panašumo ieškovė teigia, kad visų pirma paslaugų, kurios priklauso 38 ir 41 klasėms ir kurias apima paraiška įregistruoti prekių ženklą, gama yra platesnė nei paslaugų, priklausančių toms pačioms klasėms ir priskiriamų ankstesniam prekių ženklui, gama. Kai dėl 38 klasės, tai ankstesnis prekių ženklas apima tik televizijos programų transliavimo paslaugas, kurias sudaro specializuotos programos, susijusios su informacija ir dokumentika apie kiną ir filmus, o paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos paslaugos apima televizijos programų trans-

liavimo paslaugas ir televizijos programų elektroninio interaktyvaus transliavimo paslaugas, perduodamas per televiziją ir elektroninio pašto, interneto ar kitų elektroninio ryšio priemonių būdu. Tas pats pasakytina ir apie 41 klasei priklausančias paslaugas, nes ankstesnis prekių ženklas neapima televizijos programų, susijusių su informacija ir dokumentika apie kiną ir filmus, gamybos, o paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytas paslaugas sudaro ir televizijos programų, vaizdajuosčių, juostų, CD ir CD-ROM ir kompiuterinių laikmenų gamyba, platinimas, įrašymas ir vystymas.

- 16 Be to, ieškovė pastebi, kad paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos paslaugos skirtos plačiai auditorijai, o tos, kurias apima ankstesnis prekių ženklas, yra skirtos uždarai ir specialių žinių turinčiai visuomenės daliai – kinomanams.
- 17 Pagaliau ieškovė pabrėžia, kad 41 klasei priklausančios prekių ženklo paraiškoje nurodytos paslaugos neapsiriboja televizijos programų gamyba ir transliavimu, bet apima ir jų platinimą tretiesiems asmenims. Tarp ieškovės ir protestą pateikusios šalies veiklos, susijusios su 41 klasei priskiriamomis paslaugomis, yra didelis skirtumas, neleidžiantis prekių ženklo paraiškoje nurodytas paslaugas laikyti tik papildančiomis protestą pateikusios šalies paslaugas.
- 18 Antra, dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimo ieškovė pirmiausia pažymi, kad ankstesnis prekių ženklas yra išimtinai vaizdinis, sudarytas iš įvairių elementų, o prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tik žodinis. Dėl šio esminio skirtumo bet koks šių dviejų prekių ženklų vizualinis palyginimas yra negalimas.

- 19 Be to, negalima įžvelgti jokio nagrinėjamų žymenų fonetinio panašumo. Iš tiesų, kadangi ankstesnis prekių ženklas yra vaizdinis, jis yra suvokiamas tik per savo grafinę išraišką. Prašomame įregistruoti prekių ženkle, atvirkščiai, vyrauja fonetinis aspektas.
- 20 Pagaliau, ieškovės teigimu, abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, skiriasi ir konceptualiai. Šiuo atžvilgiu prašomu įregistruoti prekių ženklą siekiama išreikšti „kino žvaigždes, įžymybes ir apskritai pramogas bei su jomis susijusias televizijos programas“, o ankstesnis prekių ženklas labiau išreiškia „astronomiją <...> ir su šia tema susijusias televizijos programas“.
- 21 Be to, ieškovė pastebi, kad abiejuose žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, esantis žodis „žvaigždė“ yra plačiai vartojamas ir susijęs su 38 ir 41 klasėms priklausančiomis paslaugomis. Jos teigimu, iš to išplaukia, kad ankstesniam prekių ženklui suteikta apsauga negali šio prekių ženklo savininkui užtikrinti šio žodžio vartojimo monopolio.
- 22 Taip pat ieškovė pabrėžia, kad ji jau yra Bendrijos prekių ženklo STAR TELEVISION, įregistruoto 38 ir 41 klasės paslaugoms, bei įvairių tarptautinių žodinių ir vaizdinių prekių ženklų, kuriuose yra žodis „žvaigždė“ ir (arba) žvaigždės vaizdas, savininkė. Šiuo atžvilgiu ji pirmiausia tvirtina, kad protestą pateikusi šalis nebandė sutrukdyti įregistruoti prekių ženklą STAR TELEVISION. Be to, ji teigia, kad būtų akivaizdžiai nelogiška bandyti sutrukdyti įregistruoti prekių ženklą STAR TV, kai jai jau pavyko įregistruoti iš esmės tapatų prekių ženklą STAR TELEVISION. Galiausiai ieškovė pastebi, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas aiškiai leidžia atskirti jos paslaugas nuo kitų įmonių siūlomų paslaugų, nes jis yra vienas iš jai priklausančių prekių ženklų, kur yra žodis „žvaigždė“ ir (arba) žvaigždės vaizdas.

23 VRDT pritaria Apeliacinės tarybos išvadai.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

24 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas nustato, kad „ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.

25 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką galimybė supainioti egzistuoja tada, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra susijusios su ta pačia įmone arba ekonomiškai susijusiomis įmonėmis.

26 Pagal tą pačią Pirmosios instancijos teismo praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiau atvejo svarbias aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rink., p. II-2821, 31–32 punktus ir juose nurodomą teismų praktiką).

27 Šioje byloje atsižvelgiant į atitinkamų paslaugų, kurių sąrašas pateikiamas šio sprendimo 3 ir 6 punktuose, pobūdį tikslinė visuomenė, į kurią turi būti atsižvelgta

nagrinėjant supainiojimo galimybę, visų šių paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytų paslaugų požiūriu, išskyrus televizijos programų platinimą, sudaro valstybių narių, kuriose protestą pateikusios šalies tarptautinis prekių ženklas yra apsaugotas, t. y. Vokietijos, Austrijos, Beniliukso šalių, Prancūzijos ir Italijos, paprasti vartotojai.

- 28 Iš tikrųjų jei tiesa, kad, viena vertus, ieškovės siūlomos 38 ir 41 klasių tam tikros paslaugos yra skirtos visuomenei, turinčiai žinių apie informacines technologijas ir susipažinusiai su elektroninių priemonių naudojimu, tai juo labiau audiovizualinių prekių ir paslaugų pasiūla ir vartojimas bei jų pateikimas plačiajai auditorijai, sudarytai daugiausia iš jaunimo, šiuo metu yra tokios, kad šios prekės ir paslaugos negali būti laikomos skirtomis uždaram ir specialių žinių turinčiam vartotojų ratui. Antra, atvirkščiai nei teigia ieškovė, 38 ir 41 klasėms priskirtos ankstesnio prekių ženklo paslaugos, netgi išsiskirdamos specifine kinematografijos sritimi, negali būti laikomos skirtomis ne plačiajai auditorijai, kuri bendrai domisi televizijos pramogomis.
- 29 Tačiau reikia manyti, kad su paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodyta televizijos programų platinimo veikla susijusios paslaugos yra skirtos ne paprastam vartotojui, o iš specialistų sudarytai visuomenei, užsiimančiai su audiovizualinio ir televizijos programų transliavimo sektoriais susijusia veikla ir galinčiai renkantis tiekėją rodyti išskirtinį susidomėjimą ir būti ypač pastabiai.
- 30 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia palyginti, pirma, atitinkamas paslaugas ir, antra, žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

Dėl nagrinėjamų paslaugų

- 31 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius jų ryšį nusakančius veiksnius. Šie veiksniai ypač apima jų prigimtį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jie yra konkuruojantys, ar papildantys vieni kitus (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services* (ELS), T-388/00, Rink., p. II-4301, 51 punktą).
- 32 Šioje byloje protestas grindžiamas ankstesniu prekių ženklu, įregistruotu 38 ir 41 klasių paslaugoms ir nukreiptu prieš prašomo įregistruoti prekių ženklo, skirto toms pačioms klasėms, įregistravimą.
- 33 Apeliacinė taryba padarė išvadą, pirma, kad televizijos programų transliavimo paslaugos, televizijos programų elektroninio interaktyvaus transliavimo paslaugos, perduodamos per televiziją ir elektroninio pašto, interneto ar kitų elektroninio ryšio priemonių būdu, ir, antra, televizijos programų kūrimas, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti prekių ženklą ir kurios priskirtos atitinkamai 38 ir 41 klasėms, apima ir iš dalies sutampa su ankstesnio prekių ženklo paslaugomis, priskirtomis toms pačioms klasėms. Dėl kitų paslaugų, nurodytų paraiškoje įregistruoti prekių ženklą ir priskirtų 41 klasei (televizijos programų, vaizdajuosčių, juostų, CD ir CD-ROM ir kompiuterinių laikmenų gamyba, platinimas, įrašymas ir vystymas), Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad jos buvo arba papildančios tos pačios klasės paslaugas, apsaugotas ankstesniu prekių ženklu, arba naudojamos kaip pastarųjų elektroninis formatas.
- 34 38 klasei priskirtų paslaugų aprašymo, kuris pateiktas atitinkamai šio sprendimo 3 punkto pirmoje įtraukoje ir 6 punkte, palyginimas rodo, pirma, kad televizijos programų transliavimo paslaugos, kurias apima ankstesnis prekių ženklas, apsiriboja

specifine sritimi, t. y. kinematografinių televizijos programų transliavimu, o paslaugoms, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti prekių ženklą, aprašyti naudojamas platesnis apibrėžimas ir, antra, kad pastarosios akivaizdžiai apima „televizijos programų elektroninio interaktyvaus transliavimo paslaugas“, o protestą pateikusios šalies nurodytų paslaugų aprašyme tokio dalyko nėra.

35 Šiuo atžvilgiu konstatuotina, kad nepaisant jų aprašymo skirtumų prašyme įregistruoti prekių ženklą nurodytos 38 klasės paslaugos yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios į tos pačios klasės ankstesnio prekių ženklo paslaugas.

36 Iš tiesų, viena vertus, kaip teisingai teigiama Apeliacinės tarybos ginčijame sprendime bei VRDT atsakyme į ieškinį, ieškovė ir protestą pateikusi šalis, nepaisant protestą pateikusios šalies transliuojamų laidų specializuoto pobūdžio, teikia tokio paties pobūdžio paslaugas, t. y. televizijos programų transliavimo paslaugas. Taigi paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos paslaugos apima ir ankstesnio prekių ženklo saugomas paslaugas.

37 Kita vertus, tai, kad televizijos programų interaktyvus transliavimas, naudojant tokias elektroninio ryšio priemones kaip skaitmeninė televizija arba internetas, kurie suteikia vartotojams galimybę naudojantis paslaugomis ne tik pasyviai priimti vizualinį turinį, turi būti vertinamas kaip ypatingas televizijos programų transliavimo būdas. Šiuo atžvilgiu, net jeigu televizijos programų interaktyvus transliavimas nėra akivaizdžiai paminėtas ankstesnio prekių ženklo paslaugų sąrašė, negalima manyti, kad jis jo neapima. Taigi paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos „televizijos programų elektroninio interaktyvaus transliavimo paslaugos“ ir ankstesnio prekių ženklo saugomos televizijos programų transliavimo paslaugos turi būti vertinamos bent kaip panašios.

- 38 Tokia pati išvada darytina ir dėl „televizijos programų kūrimo“ veiklos, priskirtos 41 klasei ir esančios paslaugų, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti prekių ženklą, aprašyme ir ankstesnio prekių ženklo paslaugų aprašyme. Iš tiesų šiuo atveju ieškovės pavartotas platesnis apibrėžimas taip pat apima ir naudojantis ankstesniu prekių ženklu sukurtas televizijos programas, susijusias su specifine kinematografijos sritimi.
- 39 Galiausia dėl kitų 41 klasės paslaugų, teikiamų ieškovės jai užsiimant veikla, susijusia su „televizijos programų, vaizdajuosčių, juostų, CD ir CD-ROM ir kompiuterinių laikmenų gamyba, platinimu, įrašymu ir vystymu“, reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką, vertinant nagrinėjamų prekių ar paslaugų panašumą, reikia atsižvelgti į tokius veiksnius: jų paskirtį, taip pat ar jos yra konkuruojančios, ar papildančios vienos kitas (žr. šio sprendimo 31 punkte minėtą Pirmosios instancijos teismo praktiką). Šiuo atveju, kaip teisingai teigė Apeliacinė taryba, televizijos programų, vaizdajuosčių, juostų, CD ir CD-ROM ir kompiuterinių laikmenų gamybos, platinimo, įrašymo ir vystymo veikla, kurią apima paraiška įregistruoti prekių ženklą, laikytina panašia į ankstesniu prekių ženklu saugomą televizijos programų kūrimo veiklą dėl to, kad televizijos programų kūrimo veiklos atžvilgiu yra papildomo pobūdžio, nes apima audiovizualinių ir multimedijos produktų, sudarančių galimybę protestą pateikusios šalies produktus transliuoti specifiniu būdu, gamybą arba pateikia tokiam transliavimui reikalingas elektroninio ryšio priemones.
- 40 Apibendrinant reikia padaryti išvadą, kad, nepaisant skirtingų jų aprašymų, paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos paslaugos yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios į ankstesniu prekių ženklu žymimas paslaugas.

Dėl nagrinėjamų žymenų

- 41 Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad visapusiškas supainiojimo galimybės įvertinimas, kuris turi būti atliktas atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, kiek jis

susijęs su nagrinėjamų prekių ženklų vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu panašumu, turi būti pagrįstas bendru prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink., p. I-6191, 23 punktas ir minėto sprendimo *ELS* 62 punktas). Iš tiesų paprastas nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas, kurio prekių ženklo suvokimas yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką vertinimą, paprastai suvokia prekių ženklą kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (minėto sprendimo *SABEL* 23 punktas).

42 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas yra vaizdinis ir žodinis žymuo, sudarytas iš į kairę pasvirusios pagrindinės penkiakampės žvaigždės, ant kurios raudonomis didžiosiomis raidėmis dviejose eilutėse išdėstytas užrašas „star TV“, ir mėnulio, apsupto trijų mažų žvaigždžių, kurių kontūrai matyti kairėje pusėje viršuje tarp dviejų pagrindinės žvaigždės kampų. Prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro žodžiai „star TV“.

43 Dėl šių dviejų prekių ženklų vizualinio palyginimo pirmiausia primintina, kad Pirmosios instancijos teismas yra nurodęs, jog niekas nedraudžia tikrinti vizualaus žodinio ir vaizdinio prekių ženklų panašumo, „jei abu šie prekių ženklai išreikšti grafiškai, o tai gali daryti vizualinį įspūdį“ (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT – France Distribution* (HUBERT), T-110/01, Rink., p. II-5275, 51 punktas).

44 Šiuo atžvilgiu visų pirma pažymėtina, kad žodžiai „star TV“ sudaro prašomą įregistruoti prekių ženklą ir kartu ankstesnio prekių ženklo žodinį elementą. Panašioje situacijoje Pirmosios instancijos teismas yra nusprendęs, kad kompleksinis – žodinis ir vaizdinis prekių ženklas – tik tada gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų ar panašų į vieną iš pagrindinių sudėtinio prekių ženklo elementų, jei šis sudaro dominuojantį elementą bendrame sudėtinio ženklo

sukurtaame įspūdyje. Taip yra, kai šis elementas gali vienas dominuoti atitinkamos visuomenės atmintyje likusiame šio prekių ženklo vaizdinyje, o kiti šio prekių ženklo elementai yra nežymūs bendrame jo sukurtaame įspūdyje (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo. sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany* (MATRATZEN), T-6/01, Rink., p. II-4335, 33 punktas).

- 45 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualinio palyginimo šioje byloje Apeliacinė taryba nustatė, kad žodžiai „star TV“ yra dominuojantis ankstesnio prekių ženklo elementas.
- 46 Toks vertinimas yra visiškai teisingas. Iš tiesų atsižvelgus į bendrą vizualinį ankstesnio prekių ženklo daromą įspūdį, žodinis elementas „star TV“, be abejonės, gali labiau patraukti dėmesį nei kiti žymens vaizdiniai elementai tiek dėl savo dydžio, nes žodžiai „star“ ir „TV“ yra užrašyti ant pagrindinės žvaigždės ir išeina už jos piešinio kontūrų, tiek dėl spalvinio efekto, nes šie žodžiai yra parašyti raudonai ant juodo ir balto pagrindo.
- 47 Šiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos teigdama, kad abu prekių ženklai yra labai panašūs, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas sutampa su ankstesnio prekių ženklo dominuojančiu elementu.
- 48 Be to, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad abu prekių ženklai yra fonetiškai tapatūs.

- 49 Iš tikrųjų skirtingai nei, atrodo, tvirtina ieškovė, reikia pripažinti, kad kaip ir prašomas įregistruoti prekių ženklas, ankstesnis prekių ženklas taip pat gali būti fonetiškai išreikštas, nes jį sudaro žodinis elementas. Vadinasi, šiuo atveju reikia konstatuoti, kad fonetiškai du žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs, nes ankstesnio prekių ženklo fonetinė išraiška sutampa su prašomo įregistruoti prekių ženklo vieninteliu žodiniu elementu, t. y. žodžiais „star TV“.
- 50 Galiausia dėl konceptualaus aspekto Apeliacinė taryba teigė, kad abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, perteikė žvaigždės idėją.
- 51 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad jei ankstesnio prekių ženklo vizualinis įspūdis, be abejonės, iš karto sukeltą mintį, kad tai žvaigždė, nes vienas iš ją sudarančių elementų yra grafinis žvaigždės piešinys, prašomo įregistruoti prekių ženklo atveju taip bus tik tada, jei bus galima pagrįstai manyti, kad atitinkama visuomenė žino angliško žodžio „star“ reikšmę.
- 52 Tačiau net jei paprastas vartotojas, sudarantis atitinkamą visuomenę, kuriai skirtos šios paslaugos, nebūtinai žino angliško žodžio „star“ reikšmę, šis žodis yra labai paplitęs vokiečių, prancūzų, italų ir olandų kalbose kino žvaigždei žymėti. Vadinasi, ir prašomas įregistruoti prekių ženklas, kuriame yra žodis „star“, ir ankstesnis prekių ženklas, kurio dominuojantis žodinis elementas sudaro žodis „žvaigždė“, gali sukelti mintį apie „kino žvaigždę“. Be to, abiejų ženklų galėjimas sukelti šią mintį yra dar didesnis, nes abiem atvejais žodis „žvaigždė“ yra rašomas kartu su trumpiniu „TV“, kuris, būdamas žodžio „televizija“ trumpinys, sukeltą dar stipresnę mintį apie įžymybę, garsius aktorius ar aktorę. Iš to matyti, kad konceptualiai abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, gali sukelti tą pačią mintį.

- 53 Iš to, kas pasakyta, reikia padaryti išvadą, kad vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesnis prekių ženklas yra labai panašūs, o tam tikrais aspektais – tapatūs.

Dėl supainiojimo galimybės egzistavimo

- 54 Pirmiau išdėstytais aplinkybėmis, atsižvelgus į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, ir paslaugų, kurias jie žymi, tapatumą ar panašumą, reikia konstatuoti, kad egzistuoja reali galimybė, kad atitinkama visuomenė gali apsirikti dėl šių paslaugų komercinės kilmės.
- 55 Tokia pačią išvadą reikia padaryti ir dėl paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytų su televizijos programų platinimo veikla susijusių paslaugų, kurios, kaip buvo konstatuota šio sprendimo 29 punkte, skirtos specialių žinių audiovizualinėje srityje turinčiai visuomenei. Iš tiesų reikia nurodyti, kad vizualinis, fonetinis ir konceptualus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas yra toks, kad net atidesnė visuomenė gali patikėti, jog nagrinėjamas paslaugas teikia ta pati įmonė arba ekonomiškai susijusios įmonės. Ta aplinkybė, kad protestą pateikusi šalis tiesiogiai neveikia platinimo sektoriuje, neleidžia paneigti tokios išvados, nes iš esmės televizijos programų kūrimo ir platinimo veikla gali būti – o dažnai ir yra – vykdoma tų pačių įmonių.
- 56 Taigi reikia padaryti išvadą, kad Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos, teigdama, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą STAR TV ir ankstesnį prekių ženklą.

- 57 Dėl ieškovės argumentų dėl įvairių Bendrijos, tarptautinių ir nacionalinių prekių ženklų, kuriuose yra žodis „star“ arba žvaigždės atvaizdas, įregistravimo arba tariamai paplitusio žodžio „star“ vartojimo nagrinėjamosioms paslaugoms žymėti pakanka konstatuoti, kad nei Protestų skyriui, nei Apeliacinei tarybai jie nebuvo pateikti. Pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką faktai, kuriais remiamasi šiame teisme, prieš tai jų nepateikus VRDT institucijoms, tokio sprendimo teisėtumui gali daryti įtaką tik tokiu atveju, jei VRDT *ex officio* būtų privalėjusi į juos atsizvelgti (2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto* (GAS STATION), T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktas). Remiantis Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalimi, per procedūrą dėl santykinų atsisakymo įregistruoti pagrindų VRDT nagrinėja tikrai šalių nurodytus pagrindus ir pateiktus prašymus ir neprivalo *ex officio* atsizvelgti į tuos faktus, kurių šalys nepateikė. Todėl tokie faktai negali daryti įtakos Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumui (minėto sprendimo GAS STATION 13 punktas).
- 58 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimai dėl panaikinimo reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 59 Pagal Pirmosios instancijos teismo Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.
- 60 Pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis. Tačiau atvirkščiai yra patirtų išlaidų, kurios susijusios su bylos nagrinėjimu Protestų

skyriuje, atveju, todėl ieškovės prašymas, kuriuo ji siekia šių išlaidų atlyginimo, bet kuriuo atveju yra atmetamas. Kadangi reikalavimai dėl panaikinimo yra atmesti, ieškovės prašymas dėl patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, atlyginimo taip pat yra atmetamas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2005 m. gegužės 4 d. Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

H. Legal