

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)  
z dnia 4 maja 2005 r.\*

W sprawie T-359/02

**Chum Ltd**, z siedzibą w Toronto (Kanada), reprezentowana przez adwokata  
M.J. Gilberta,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe  
i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez P. Bullocka i S. Laitinen, działających  
w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM była:

**Star TV AG**, z siedzibą w Schlieren (Szwajcaria),

\* Język postępowania: angielski.

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 17 września 2002 r. (sprawa R 1146/2000-2), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Chum Ltd a Star TV AG,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI  
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w składzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Białecka, sędziowie,

sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 3 grudnia 2002 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 9 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 listopada 2004 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 28 lipca 1998 r. skarżąca dokonała na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z późn. zm., zgłoszenia do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowego znaku towarowego.
- 2 Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, to oznaczenie słowne STAR TV.
- 3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 38 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującym opisom:
  - klasa 38: „usługi nadawcze, interaktywne usługi nadawania elektronicznego, w szczególności przez telewizję, pocztę elektroniczną, Internet oraz inne elektroniczne nośniki informacji”;

— klasa 41: „produkcja, dystrybucja, rejestracja i tworzenie audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM oraz dysków komputerowych”.

4 Zgłoszenie to zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 43/99 w dniu 31 maja 1999 r.

5 W dniu 30 sierpnia 1999 r. Star TV AG wniosła na podstawie art. 42 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, powołując się na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia. Sprzeciw opierał się na istnieniu przedstawionego poniżej międzynarodowego graficznego znaku towarowego:



6 Rejestracja tego znaku obejmuje Niemcy, Austrię, kraje Beneluksu, Francję, Włochy dla usług „nadawania, to znaczy rozpowszechniania programów specjalistycznych, zawierających informacje i audycje dokumentalne dotyczące kina i filmów”, należących do klasy 38, oraz „produkcji audycji telewizyjnych, w szczególności audycji informacyjnych i dokumentalnych dotyczących kina i filmów”, należących do klasy 41.

- 7 Decyzją z dnia 28 września 2000 r. Wydział Sprzeciwów, po stwierdzeniu istnienia w odniesieniu do spornych oznaczeń prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, uwzględnił sprzeciw i odrzucił zgłoszenie skarżącej.
- 8 W dniu 28 listopada 2000 r. skarżąca wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
- 9 Decyzją z dnia 17 września 2002 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza OHIM utrzymała w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów i oddaliła odwołanie. W odniesieniu w szczególności do oceny stopnia podobieństwa usług oznaczonych spornymi oznaczeniami Izba Odwoławcza doszła do przekonania, iż, po pierwsze, usługi nadawcze, interaktywne usługi nadawania elektronicznego, w szczególności za pomocą telewizji, poczty elektronicznej, internetu oraz innych elektronicznych nośników informacji, objęte zgłoszeniem i należące do klasy 38, podobnie jak działalność polegająca na produkcji audycji telewizyjnych należąca do klasy 41, zawierają w sobie usługi świadczone przez wnoszącą sprzeciw należące do tych klas, częściowo pokrywając się z nimi, oraz, po drugie, że usługi „dystrybucji, rejestracji i tworzenia audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM oraz dysków komputerowych” objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego są usługami komplementarnymi względem usług objętych znakiem wnoszącej sprzeciw lub usługami służącymi im jako wsparcie elektroniczne. W odniesieniu do porównania spornych oznaczeń Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, znaczne podobieństwo wizualne oznaczeń, gdyż element słowny wcześniejszego znaku towarowego jest taki sam, jak znak zgłoszony, po drugie, identyczność fonetyczną zgłoszonego znaku i elementu słownego znaku wcześniejszego oraz po trzecie, podobieństwo tych dwóch znaków pod względem koncepcyjnym, ponieważ oba przywoływały tę samą ideę, opartą na wyobrażeniu gwiazdy.

## **Żądania stron**

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,
- nakazanie OHIM uwzględnienia dokonanego przez nią zgłoszenia,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania poniesionymi przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą oraz przed Wydziałem Sprzeciwów OHIM,
- obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM wnosi do Sądu o:

- oddalenie skargi,
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

## Co do prawa

- 12 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem do Sądu nie należy wydawanie OHIM poleceń [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33 oraz z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 18]. W związku z powyższym zawarte w skardze żądanie nakazania OHIM uwzględnienia dokonanego przez skarżącą zgłoszenia należy uznać za niedopuszczalne.
- 13 Na poparcie żądania stwierdzenia nieważności skarżąca podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

## *Argumenty stron*

- 14 Skarżąca kwestionuje ustalenia Izby Odwoławczej dotyczące, po pierwsze, istnienia znacznego podobieństwa lub identyczności rozpatrywanych usług oraz, po drugie, przyjętego przez nią podobieństwa spornych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej i koncepcyjnej, a także ich identyczności na płaszczyźnie fonetycznej.
- 15 Ustosunkowując się w pierwszej kolejności do podobieństwa rozpatrywanych usług, skarżąca podnosi, po pierwsze, że gama objętych zgłoszeniem usług należących do klas 38 i 41 jest szersza od gamy należących do tych samych klas usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym. W zakresie usług z klasy 38 wcześniejszy znak towarowy obejmuje bowiem jedynie usługi rozpowszechniania przez telewizję specjalistycznych programów zawierających informacje i audycje dokumentalne

dotyczące kina i filmów, podczas gdy usługi objęte zgłoszeniem to usługi nadawcze i interaktywne usługi nadawania elektronicznego, w szczególności za pomocą telewizji, poczty elektronicznej, Internetu i innych elektronicznych nośników informacji. Podobnie jest w przypadku usług z klasy 41, gdyż wcześniejszy znak towarowy obejmuje jedynie produkcję audycji specjalistycznych, informacyjnych i dokumentalnych dotyczących kina i filmów, podczas gdy usługi określone we wniosku o rejestrację znaku towarowego obejmują tak produkcję, jak i dystrybucję, rejestrację oraz tworzenie audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM oraz dysków komputerowych.

- 16 Następnie skarżąca zwraca uwagę, że usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego kierowane są do odbiorcy masowego, podczas gdy usługi objęte wcześniejszym znakiem towarowym kierowane są do bardziej ograniczonego i wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, składającego się z miłośników kina.
- 17 Skarżąca podkreśla wreszcie, że objęte zgłoszeniem znaku towarowego usługi należące do klasy 41 nie ograniczają się do produkcji i rozpowszechniania audycji telewizyjnych, lecz obejmują również dystrybucję na rzecz osób trzecich. Chodzi tu bowiem o doniosłą różnicę pomiędzy obszarami działalności skarżącej i wnoszącej sprzeciw w zakresie dotyczącym usług należących do klasy 41, która nie pozwala na stwierdzenie, iż usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego stanowią zwykłe uzupełnienie usług wnoszącej sprzeciw.
- 18 Następnie, w odniesieniu do podobieństwa spornych znaków skarżąca zwraca uwagę, po pierwsze, że wcześniejszy znak towarowy jest zasadniczo znakiem graficznym, składającym się z różnych elementów, podczas gdy zgłoszony znak towarowy jest jedynie znakiem słownym. Owa istotna różnica nie pozwala, jej zdaniem, na dokonanie jakiegokolwiek porównania obydwu znaków na płaszczyźnie wizualnej.



- 19 Ponadto z fonetycznego punktu widzenia nie można dostrzec jakiegokolwiek podobieństwa pomiędzy spornymi znakami. W istocie wcześniejszy znak towarowy, jako znak graficzny, może być postrzegany wyłącznie dzięki swemu graficznemu przedstawieniu. Natomiast w przypadku zgłoszonego znaku towarowego przeważa aspekt fonetyczny.
- 20 Wreszcie, zdaniem skarżącej, obydwa sporne znaki różnią się od siebie także na płaszczyźnie koncepcyjnej. Z tego punktu widzenia zgłoszony znak towarowy może przywoływać na myśl „gwiazdy kina, osobistości i ogólnie rozrywkę, a także dotyczące ich programy telewizyjne”, podczas gdy wcześniejszy znak towarowy przywołuje na myśl przede wszystkim „astronomię [...] i programy telewizyjne dotyczące tej dziedziny”.
- 21 Ponadto skarżąca zwraca uwagę, że wyraz „star”, który zawierają oba sporne oznaczenia, jest powszechnie stosowany w połączeniu z usługami należącymi do klas 38 i 41. Jej zdaniem oznacza to, że zakres ochrony przyznany wcześniejszemu znakowi towarowemu nie może prowadzić do zapewnienia właścicielowi tego znaku monopolu na używanie tego wyrazu.
- 22 Skarżąca podkreśla również, iż jest już właścicielem wspólnotowego znaku towarowego STAR TELEVISION, zarejestrowanego dla usług należących do klas 38 i 41, a także innych międzynarodowych słownych i graficznych znaków towarowych składających się z wyrazu „star” lub wizerunku gwiazdy. W tym względzie podnosi ona, że wnosząca sprzeciw nie interweniowała w celu niedopuszczenia do rejestracji znaku towarowego STAR TELEVISION. Następnie skarżąca twierdzi, że byłoby to w sposób oczywisty wewnętrznie sprzeczne, gdyby nie dopuszczono do rejestracji znaku towarowego STAR TV w sytuacji, gdy mogła ona uzyskać rejestrację znaku towarowego STAR TELEVISION, który co do zasady jest identyczny. Skarżąca zwraca wreszcie uwagę, że zgłoszony znak towarowy jednoznacznie pozwala na odróżnienie objętych nim usług od usług oferowanych przez inne przedsiębiorstwa, ponieważ znak ten wpisuje się w serię znaków towarowych zawierających wyraz „star” lub przedstawienie gwiazdy, których skarżąca jest właścicielem.

- 23 OHIM podziela ocenę dokonaną przez Izbę Odwoławczą.

### *Ocena Sądu*

- 24 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że: „[w] wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli: [...] z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.
- 25 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 26 W myśl tego samego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być oceniane całościowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców oraz przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danym przypadku, a zwłaszcza współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01, Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].
- 27 W niniejszej sprawie, biorąc pod uwagę charakter omawianych usług, które zostały opisane powyżej w pkt 3 i 6, właściwy krąg odbiorców, w stosunku do którego należy

przeprowadzić ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się w przypadku wszystkich tych usług, z wyjątkiem objętej zgłoszeniem dystrybucji audycji telewizyjnych, z przeciętnych konsumentów państw członkowskich, w których chroniony jest znak towarowy wnoszącej sprzeciw, to znaczy w Niemczech, Austrii, krajach Beneluksu, Francji i Włoszech.

28 Po pierwsze bowiem, o ile prawdą jest, że niektóre należące tak do klasy 38, jak i do klasy 41 usługi oferowane przez skarżącą są adresowane do kręgu odbiorców mających podstawową znajomość informatyki, zaznajomionych z używaniem sprzętu elektronicznego, o tyle należy stwierdzić, że w dzisiejszych czasach oferta i korzystanie z towarów i usług audiowizualnych oraz ich rozpowszechnienie wśród szerokiego kręgu odbiorców, składającego się głównie z młodzieży, są tak duże, że nie można uznać owych towarów i usług za przeznaczone dla ograniczonego i wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Po drugie, w przeciwieństwie do twierdzenia skarżącej, nie można uznać, że chronione wcześniejszym znakiem towarowym usługi należące do klas 38 i 41, mimo iż dotyczą specyficznej dziedziny kinematografii, skierowane są do innych odbiorców, niż szeroka publiczność, która generalnie interesuje się rozrywką telewizyjną.

29 Należy natomiast stwierdzić, że objęte zgłoszeniem znaku towarowego i należące do klasy 41 usługi związane z dystrybucją audycji telewizyjnych nie są skierowane do przeciętnego konsumenta, lecz do kręgu odbiorców składającego się z osób zawodowo działających w sektorze audiowizualnym i nadawczym, które powinny być szczególnie zainteresowane i uważne przy dokonywaniu wyboru usługodawcy.

30 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i w świetle powyższych rozważań należy przystąpić do porównania, po pierwsze, omawianych usług, a po drugie, spornych oznaczeń.

## W przedmiocie omawianych usług

- 31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dokonać oceny podobieństwa omawianych towarów lub usług, należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności ich charakter, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. II-4301, pkt 51].
- 32 W niniejszej sprawie sprzeciw opiera się na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego zarejestrowanego dla usług należących do klas 38 i 41 oraz został skierowany przeciwko rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla usług należących do tych samych klas.
- 33 Izba Odwoławcza stwierdziła, że usługi nadawcze, interaktywne usługi elektronicznego nadawania, w szczególności za pomocą telewizji, poczty elektronicznej, Internetu i innych elektronicznych nośników informacji oraz produkcja audycji telewizyjnych, objęte zgłoszeniem znaku towarowego, należące odpowiednio do klas 38 i 41, częściowo pokrywają się z należącymi do tych samych klas usługami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym i częściowo zawierają się w nich. Odnośnie do innych usług należących do klasy 41 i objętych zgłoszeniem (dystrybucja, rejestracja i tworzenie audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM oraz dysków komputerowych) Izba Odwoławcza przyjęła, że stanowią one bądź to usługi komplementarne, bądź stanowiące wsparcie dla należących do tej samej klasy usług chronionych wcześniejszym znakiem towarowym.
- 34 Porównanie opisów omawianych usług należących do klasy 38, które zostały przedstawione powyżej, odpowiednio w pkt 3 tiret pierwsze oraz w pkt 6, ukazuje, po pierwsze, że usługi nadawcze objęte wcześniejszym znakiem towarowym są

ograniczone do specyficznej dziedziny, to znaczy do rozpowszechniania programów dotyczących kinematografii, podczas gdy w celu opisu usług objętych zgłoszeniem użyte zostało szersze sformułowanie, oraz po drugie, iż ostatnie z wymienionych usług wyraźnie zawierają w sobie „interaktywne usługi elektronicznego nadawania przez telewizję”, natomiast brak jest takiej dokładności w opisie usług świadczonych przez wnoszącą sprzeciw.

- 35 W związku z powyższym należy stwierdzić, że pomimo różnicy w ich opisie objęte zgłoszeniem usługi z klasy 38 są częściowo identyczne z należącymi do tej samej klasy usługami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym, a częściowo do nich podobne.
- 36 Po pierwsze bowiem, tak jak to zostało stwierdzone zarówno przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji, jak i przez OHIM w odpowiedzi na skargę, skarżąca i wnosząca sprzeciw świadczą usługi mające ten sam charakter, to znaczy usługi nadawcze, niezależnie od specjalistycznego charakteru programów rozpowszechnianych przez wnoszącą sprzeciw. A zatem usługi objęte zgłoszeniem znaku towarowego zawierają w sobie również usługi chronione wcześniejszym znakiem towarowym.
- 37 Po drugie, nadawanie interaktywne przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji takich jak telewizja cyfrowa czy Internet, umożliwiające adresatom korzystanie z usługi w sposób przekraczający zwykły bierny odbiór treści wizualnej, należy uznać za szczególnie sposób nadawania. Stąd nie można wyłączyć go z opisu usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym, pomimo iż nie zostało wyraźnie w nim wymienione. W związku z powyższym objęte zgłoszeniem znaku „interaktywne usługi elektronicznego nadawania przez telewizję” oraz usługi nadawcze chronione wcześniejszym znakiem towarowym należy uznać co najmniej za podobne.

- 38 Podobny wniosek nasuwa się w odniesieniu do należącej do klasy 41 działalności polegającej na „produkcji audycji telewizyjnych”, która została zawarta zarówno w opisie usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego, jak również w opisie usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym. Również i w tym przypadku przyjęte przez skarżącą szersze sformułowanie obejmuje także audycje telewizyjne dotyczące specyficznej dziedziny kinematografii, oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym.
- 39 Odnośnie do pozostałych usług należących do klasy 41, świadczonych przez skarżącą w ramach jej działalności polegającej na „produkcji, dystrybucji, rejestracji i tworzeniu audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM oraz dysków komputerowych” należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wśród czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie podobieństwa towarów lub usług, znajduje się ich przeznaczenie oraz okoliczność, czy towary lub usługi te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. orzecznictwo cytowane powyżej w pkt 31). W istocie, tak jak to słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza, objętą zgłoszeniem znaku działalność polegającą na produkcji, rejestracji i tworzeniu audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM i dysków komputerowych należy uznać za porównywalną z działalnością polegającą na produkcji audycji telewizyjnych objętą wcześniejszym znakiem towarowym, ponieważ ma ona w stosunku do tej działalności charakter uzupełniający, jako obejmująca wytwarzanie produktów audiowizualnych lub multimedialnych, które mogą służyć do rozpowszechniania w szczególny sposób towarów wnoszącej sprzeciw, bądź też polegająca na dostarczaniu elektronicznych nośników informacji umożliwiających ich rozpowszechnianie.
- 40 W związku z powyższym należy stwierdzić, że usługi objęte zgłoszeniem, pomimo różnic w ich przeznaczeniu, są częściowo identyczne z usługami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, a częściowo do nich podobne.

*W przedmiocie rozpatrywanych oznaczeń*

- 41 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dokonywana przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. wyrok w sprawie ELS, pkt 62). W istocie przeciętny konsument danego rodzaju towarów lub usług, którego sposób postrzegania znaku odgrywa decydującą rolę w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, postrzega zwykle dany znak jako całość, nie dokonując analizy jego poszczególnych detali (ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

- 42 W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy stanowi oznaczenie graficzno-słowne składające się z centralnego wizerunku pięcioramiennej gwiazdy przechylonej na lewo, przeciętej wyrażeniem „star TV”, napisanym w dwóch liniach czerwonym kolorem i wielkimi literami, uzupełnionym o przedstawienie księżycy otoczonego trzema małymi gwiazdkami, który to obraz został naszkicowany w lewym górnym rogu pomiędzy dwoma ramionami centralnej gwiazdy. Zgłoszony znak towarowy składa się z wyrażenia „star TV”.
- 43 Po pierwsze, odnośnie do porównania dwóch rozpatrywanych znaków towarowych na płaszczyźnie wizualnej należy tytułem wstępu przypomnieć, że Sąd orzekł już, iż nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieństwa wizualnego między słownym a graficznym znakiem towarowym, „ponieważ te dwa rodzaje znaków mają postać graficzną mogącą wywierać wrażenie wizualne” [wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275, pkt 51].
- 44 W tym względzie należy stwierdzić, po pierwsze, że słowa „star TV” stanowią jednocześnie zgłoszony znak towarowy, jak i element słowny wcześniejszego znaku towarowego. W podobnych okolicznościach stanu faktycznego Sąd orzekł już, że złożony znak towarowy, słowny i graficzny, można uznać za podobny do innego znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego z elementów złożonego znaku towarowego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujący w wywieranym przez złożony znak towarowy całościowym wrażeniu.

Tak jest w przypadku, gdy element ten może samodzielnie zdominować wyobrażenie o tym znaku zachowane w pamięci właściwego kręgu odbiorców, przez co pozostałe elementy znaku towarowego nie są dostrzegalne w wywieranym przez ten znak całościowym wrażeniu [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 33].

- 45 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza, dokonując porównania wizualnego rozpatrywanych oznaczeń, stwierdziła, że słowa „star TV” stanowią element dominujący wcześniejszego znaku towarowego.
- 46 Taka ocena nie zawiera jakiegokolwiek błędu. Biorąc bowiem pod uwagę całościowe wrażenie wizualne wywierane przez wcześniejszy znak towarowy, należy uznać, że element słowny „star TV” jest bez wątpienia w stanie przyciągnąć uwagę w większym stopniu niż pozostałe elementy graficzne oznaczenia, tak ze względu na ich rozmiar, ponieważ słowa „star” i „TV” zostały nałożone na centralny wizerunek gwiazdy, przekraczając jego kontury, jak i ze względu na swój kolorystyczny efekt polegający na tym, że wyrazy te zostały zapisane na czerwono na biało-czarnym tle.
- 47 W tych okolicznościach, biorąc pod uwagę zbieżność zgłoszonego znaku z dominującym elementem słownym wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, przyjmując istnienie znacznego podobieństwa pomiędzy tymi dwoma znakami towarowymi.
- 48 Podobnie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że te dwa znaki towarowe są identyczne z fonetycznego punktu widzenia.



- 49 W istocie, przeciwnie do tego, co zdaje się twierdzić skarżąca, należy uznać, że zarówno zgłoszony znak towarowy, jak i wcześniejszy znak towarowy w zakresie dotyczącym jego elementu słownego mogą zostać przedstawione fonetycznie. Tak więc w niniejszej sprawie, ponieważ wyrażenie fonetyczne wcześniejszego znaku sprowadza się do jego jedyne go elementu słownego, czyli wyrażenia „star TV” odpowiadającego zgłoszonemu znakowi towarowemu, należy stwierdzić, że na płaszczyźnie fonetycznej sporne oznaczenia są identyczne.
- 50 Wreszcie pod względem koncepcyjnym Izba Odwoławcza przyjęła, że te dwa pozostające w konflikcie oznaczenia przywołują na myśl wizerunek gwiazdy.
- 51 W tym względzie należy zaznaczyć, że o ile wrażenie wizualne wcześniejszego znaku towarowego bez wątplenia w sposób bezpośredni przywołuje na myśl wyobrażenie gwiazdy, ponieważ jeden z jego elementów składowych stanowi przedstawienie graficzne gwiazdy, o tyle w przypadku zgłoszonego znaku towarowego byłoby tak tylko wtedy, gdyby można było w sposób racjonalny przyjąć, że właściwy krąg odbiorców zna znaczenie angielskiego słowa „star”.
- 52 Nawet jeżeli przeciętni konsumenci, stanowiący właściwy krąg odbiorców większości rozpatrywanych usług, niekoniecznie znają znaczenie angielskiego słowa „star”, to jest ono powszechnie używane w językach niemieckim, francuskim, włoskim i niderlandzkim na określenie gwiazd kina. Stąd zarówno zgłoszony znak towarowy, w którym znajduje się wyraz „star”, jak i wcześniejszy znak towarowy, którego dominującym elementem słownym jest wyraz „star”, mogą przywoływać na myśl „gwiazdy kina”. Ponadto możliwość przywoływania przez te dwa oznaczenia takiej myśli jest tym większa, że w obu przypadkach wyraz „star” jest połączony ze skrótem „TV”, pochodzącym od wyrazu „telewizja”, który może jeszcze wzmocnić odesłanie do pojęcia gwiazdy, sławnego aktora lub aktorki. W związku z tym na płaszczyźnie koncepcyjnej te dwa sporne znaki mogą przywoływać tę samą ideę.

- 53 Z powyższego wynika, że na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej zgłoszony znak towarowy oraz wcześniejszy znak towarowy są do siebie bardzo podobne, a pod pewnymi względami identyczne.

W przedmiocie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 54 W świetle powyżej przedstawionych okoliczności faktycznych, biorąc pod uwagę identyczność lub podobieństwo obu spornych oznaczeń oraz oznaczonych nimi usług, należy przyjąć, iż istnieje realne prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców może zostać wprowadzony w błąd co do handlowego pochodzenia tych usług.

- 55 Taki sam wniosek należy wyciągnąć również w odniesieniu do usług związanych z działalnością polegającą na dystrybucji audycji telewizyjnych objętych zgłoszeniem, w przypadku których, tak jak to zostało stwierdzone powyżej w pkt 29, właściwy krąg odbiorców stanowią osoby zawodowo działające w branży audiowizualnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że podobieństwo wizualne, fonetyczne i koncepcyjne spornych oznaczeń jest tego rodzaju, że mogłoby skłonić nawet bardziej uważnych odbiorców do uznania, że omawiane usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Okoliczność, że wnosząca sprzeciw nie działa bezpośrednio w sektorze dystrybucji, nie może podważać tego wniosku, ponieważ co do zasady działalność polegająca na produkcji i dystrybucji audycji telewizyjnych może być prowadzona — i częstokroć jest prowadzona — przez te same przedsiębiorstwa.

- 56 Należy zatem stwierdzić, iż Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie, stwierdzając, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego STAR TV i wcześniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 57 Ustosunkowując się do argumentów skarżącej dotyczących różnych krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych rejestracji, których przedmiotem były znaki towarowe zawierające słowo „star” lub wizerunek gwiazdy, a także powszechnego zdaniem skarżącej użycia wyrazu „star” dla oznaczenia usług, z jakimi mamy do czynienia w niniejszej sprawie, należy stwierdzić, że argumenty te nie zostały przedstawione ani Wydziałowi Sprzeciwów, ani Izbie Odwoławczej. Zgodnie z orzecznictwem okoliczności faktyczne podniesione przed Sądem, na które nie powołano się w postępowaniu przed instancjami OHIM, mogą podważyć zgodność z prawem tych decyzji tylko w sytuacji, gdy OHIM był zobowiązany wziąć je pod uwagę z urzędu [wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto (GAS STATION), Zb.Orz. str. II-2939, pkt 13]. W tym względzie z art. 74 ust. 1 in fine rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza się w badaniu stanu faktycznego do zarzutów i żądań przedstawionych przez strony, wynika, że nie jest on zobowiązany do wzięcia pod uwagę z urzędu okoliczności faktycznych, które nie zostały podniesione przez strony. Stąd okoliczności te nie mogą podważać zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej (ww. wyrok w sprawie GAS STATION, pkt 13).
- 58 W związku z powyższym przedstawione przez skarżącą żądanie stwierdzenia nieważności decyzji należy oddalić.

### **W przedmiocie kosztów**

- 59 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.
- 60 Zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed Izłą Odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Inaczej jest w przypadku kosztów poniesionych w postępowaniu przed

Wydziałem Sprzeciwów, z tego też względu przedstawione przez skarżącą żądanie zwrotu tych kosztów w każdym razie należy oddalić. Ponieważ żądanie stwierdzenia nieważności zostało oddalone, należy również oddalić żądanie zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
  
- 2) **Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 maja 2005 r.

Sekretarz

Prezes

H. Jung

H. Legal