

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
zo 4. mája 2005*

Vo veci T-359/02,

Chum Ltd, so sídlom v Toronte (Kanada), v zastúpení: M. J. Gilbert, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: P. Bullock a S. Laitinen, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Star TV AG, so sídlom v Schlierene (Švajčiarsko),

* Jazyk konania: angličtina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. septembra 2002 (vec R 1146/2000-2), týkajúcu sa námietkového konania medzi Chum Ltd a Star TV AG,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Mengozzi a I. Wiszniewska-Białecka,

tajomník: H. Jung,

so zreteľom na žalobu podaný do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. decembra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. apríla 2003,

po pojednávaní zo 17. novembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Skutočnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 28. júla 1998 podal žalobca prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001 s. 146) v znení zmien a doplnení.

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis označenia STAR TV.

- 3 Služby uvedené v prihláške patria do tried 38 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z tried tomuto opisu:
 - trieda 38: „Služby televízneho vysielania, služby elektronického interaktívneho televízneho vysielania, predovšetkým prostredníctvom televízie, elektronickej pošty, internetu a iných elektronických nosičov“,

— trieda 41: „Výroba, distribúcia, záznam a vyvolávanie televíznych programov, videa, filmov, CD, CD-ROMov a počítačových diskov“.

4 Prihláška bola zverejnená 31. mája 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 43/99.

5 Dňa 30. augusta 1999 podala Star TV AG v zmysle článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti prihláške žalobcu, odvolávajúc sa pritom na existenciu pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia. Námietka bola založená na obrazovej medzinárodnej ochrannej známke, ktorá je vyobrazená nižšie:



6 Zápis tejto ochrannej známky sa vzťahoval na územie Nemecka, Rakúska, krajín Beneluxu, Francúzska a Talianska pre služby „televízneho vysielania, teda vysielania špecializovaných programov, ktoré obsahujú informácie a dokumenty o kine a filmoch“ patriace do triedy 38 a služby „výroby televíznych programov, predovšetkým programov obsahujúcich informácie a dokumenty o kine a filmoch“ patriace do triedy 41.

- 7 Rozhodnutím z 28. septembra 2000 námietkové oddelenie po tom, čo konštatovalo existenciu pravdepodobnosti zámery medzi kolidujúcimi označeniami, vyhovel námietke a zamietlo prihlášku podanú žalobcom.
- 8 Žalobca podal 28. novembra 2000 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 9 Rozhodnutím zo 17. septembra 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia. Najmä v súvislosti s posúdením stupňa podobnosti služieb odvolací senát dospel, na strane jednej, k záveru, že služby televízneho vysielaťa a elektronického interaktívneho televízneho vysielaťa, predovšetkým prostredníctvom televízie, elektronickej pošty, internetu a iných elektronických nosičov, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky a patria do triedy 38, ako aj výroba televíznych programov patriaca do triedy 41, zahŕňajú služby namietateľa, ktoré spadajú do týchto tried a prekrývajú sa s nimi, a, na strane druhej, že služby „distribúcie, záznamu a výroby televíznych programov, videa, filmu, CD, CD-ROMu a počítačových diskov“, ktoré sú predmetom prihlášky ochrannej známky, majú doplňujúci charakter vo vzťahu ku službám, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka namietateľa, alebo im slúžia ako elektronická podpora. Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení, odvolací senát usúdil, po prvé, že z vizuálneho hľadiska existuje medzi oboma označeniami výrazná podobnosť, keďže slovný prvok skoršej ochrannej známky sa zhoduje s prihlasovanou ochrannou známkou; po druhé, že z fonetického hľadiska bol slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky zhodný so skoršou ochrannou známkou a, nakoniec, že z koncepčného hľadiska obe ochranné známky vyvolávali rovnakú predstavu, teda predstavu hviezdy.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT, aby vyhovel prihláške, ktorá mu bola predložená,
- rozhodol, aby mu boli nahradené trovy konania pred odvolacím senátom a pred námietkovým oddelením ÚHVT,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalovaného na náhradu trov.

Právny stav

- 12 Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry Súdu prvého stupňa neprináleží adresovať ÚHVT príkazy [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33, a z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 18]. Návrhy obsiahnuté v žalobe, ktorými sa navrhuje, aby bol ÚHVT zaviazaný vyhovieť prihláške predloženej žalobcom, musia byť preto vyhlásené za neprípustné.
- 13 Na podporu svojho návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia sa žalobca dovoľáva jediného dôvodu, ktorý vyplýva z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

- 14 Žalobca napáda posúdenie odvolacieho senátu, ktoré sa týka jednak existencie výraznej podobnosti alebo zhodnosti medzi dotknutými službami, jednak údajne podobného charakteru kolidujúcich označení z vizuálneho a koncepčného hľadiska, ako aj ich zhodnosti z hľadiska fonetického.
- 15 Pokiaľ ide, po prvé, o podobnosť medzi dotknutými službami, žalobca predovšetkým tvrdí, že paleta služieb, ktoré patria do tried 38 a 41 a ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, je širšia ako paleta služieb patriacich do rovnakých tried, ktorých sa týka skoršia ochranná známka. Pokiaľ ide o triedu 38, skoršia ochranná známka pokrýva len služby televízneho vysielania špecializovaných programov, ktoré obsahovali informácie a dokumenty o kine a filmoch, kým služby, ktoré boli

predmetom prihlášky, zahŕňali služby televízneho vysielania a služby elektronického interaktívneho televízneho vysielania, predovšetkým prostredníctvom televízie, elektronickej pošty, internetu a iných elektronických nosičov. Pokiaľ ide o služby, ktoré patria do triedy 41, skoršia ochranná známka sa vzťahuje len na výrobu špecializovaných programov, ktoré obsahujú informácie a dokumenty o kine a filmoch, kým služby označené v prihláške ochrannej známky zahŕňajú okrem výroby aj distribúciu, záznam a vyvolávanie televíznych programov, videa, filmov, CD, CD-ROMov a počítačových diskov.

- 16 Žalobca ďalej poukazuje na to, že služby, ktoré sú predmetom prihlášky, sa vzťahujú na širokú verejnosť, kým služby pokryté skoršou známkou smerujú k užšej a viac špecializovanej verejnosti, ktorá pozostáva z milovníkov kina.
- 17 Na záver žalobca zdôrazňuje, že služby, ktoré patria do triedy 41 a ktoré sú predmetom prihlášky, sa neobmedzujú len na výrobu a vysielanie televíznych programov, ale zahŕňajú aj distribúciu týchto programov tretím osobám. Ide o dôležitý rozdiel medzi oblasťami činnosti žalobcu a namietateľa, pokiaľ ide o služby patriace do triedy 41, teda o rozdiel, na základe ktorého nemožno tvrdiť, že služby zahrnuté v prihláške sú len doplňujúcimi službami vo vzťahu k službám namietateľa.
- 18 Po druhé, pokiaľ ide o posúdenie podobnosti kolidujúcich označení, žalobca poukazuje predovšetkým na to, že skoršia ochranná známka je najmä obrazovou ochrannou známkou, ktorá pozostáva z rôznych prvkov, kým prihlasovaná ochranná známka je výlučne slovnou ochrannou známkou. Tento dôležitý rozdiel vylučuje akékoľvek porovnanie týchto ochranných známk z vizuálneho hľadiska.

- 19 Naviac, nie je možné zistiť žiadnu podobnosť medzi označeniami z fonetického hľadiska. Keďže skoršia ochranná známka je obrazová, môže byť vnímaná len na základe svojho grafického vyobrazenia. Naopak, pri prihlasovanej známke prevláda fonetický aspekt.
- 20 Nakoniec, podľa žalobcu sa obe kolidujúce ochranné známky tiež odlišujú z hľadiska koncepčného. Z tohto pohľadu prihlasovaná ochranná známka vyvoláva predstavu „filmových hviezd, populárnych osobností a všeobecne zábavy, ako aj televíznych programov, ktoré sa ich týkajú“, zatiaľ čo skoršia ochranná známka evokuje najmä „astronómiu... a televízne programy, ktoré sa jej týkajú“.
- 21 Okrem toho, žalobca poukazuje na to, že slovo „star“, ktoré sa nachádza na oboch kolidujúcich označeniach, sa bežne používa v súvislosti so službami, ktoré patria do tried 38 a 41. Z toho vyplýva, že podľa žalobcu by rozsah ochrany poskytnutej skoršej ochrannej známke nemal jej majiteľovi zabezpečiť monopol na používanie tohto slova.
- 22 Žalobca ďalej zdôrazňuje, že už je majiteľom ochrannej známky Spoločenstva STAR TELEVISION, ktorá je zapísaná pre služby patriace do tried 38 a 41, ako aj iných slovných a obrazových medzinárodných ochranných známk, ktoré obsahujú slovo „star“ a/alebo podobu hviezdy. V tejto súvislosti žalobca tvrdí, že namietateľ nenamietal proti zápisu ochrannej známky STAR TELEVISION. Ďalej tvrdí, že by bolo zjavne nelogické nepovolit' zápis ochrannej známky STAR TV, keďže mohol zapísať ochrannú známku STAR TELEVISION, ktorá je v podstate identická. Nakoniec, žalobca poukazuje na to, že prihlasovaná ochranná známka umožňuje bez pochybností rozlíšiť jeho služby od služieb, ktoré ponúkajú iné podniky, keďže táto ochranná známka je súčasťou radu ochranných známk, ktorých je majiteľom a ktoré obsahujú slovo „star“ a/alebo vyobrazenie hviezdy.

23 ÚHVT súhlasí s analýzou odvolacieho senátu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

24 Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č 40/94 stanovuje, že „na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“.

25 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény spočíva v tom, že verejnosť sa môže domnievať, že dotknuté výrobky alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku alebo prípadne z podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené.

26 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru].

27 V tomto prípade, berúc do úvahy povahu dotknutých služieb, ktoré sú opísané v bodoch 3 a 6 tohto rozsudku, cieľová skupina verejnosti, v súvislosti s ktorou sa

musí vykonať analýza pravdepodobnosti zámény, je pre všetky dotknuté služby, ktorých sa týka prihláška, s výnimkou distribúcie televíznych programov, zložená z priemerných spotrebiteľov členských štátov, v ktorých je chránená medzinárodná ochranná známka namietateľa, teda v Nemecku, Rakúsku, krajinách Beneluxu, vo Francúzsku a v Taliansku.

- 28 Na strane jednej, aj keď je pravdou, že niektoré služby, ktoré ponúka žalobca a ktoré patria do triedy 38, ako aj do triedy 41, sa týkajú verejnosti, ktorá má znalosti informatiky a vie používať elektronický materiál, v súčasnosti platí, že ponuka a spotreba audiovizuálnych výrobkov a služieb a ich vysielanie pre širokú verejnosť tvorenú najmä mladými ľuďmi sú takej povahy, že tieto výrobky a služby nemožno považovať za vyhradené pre obmedzený a špecializovaný okruh spotrebiteľov. Na strane druhej, v rozpore s tvrdením žalobcu, služby, ktoré patria do tried 38 a 41 a sú chránené skoršou ochrannou známkou, nemôžu byť, hoci patria do špecifickej oblasti kinematografie, považované za služby, ktoré sú zamerané na inú skupinu verejnosti, akou je široká verejnosť, ktorá sa vo všeobecnosti zaujíma o televíznu zábavu.
- 29 Je však vhodné pripustiť, že služby spojené s distribúciou televíznych programov, na ktoré sa vzťahuje prihláška a ktoré patria do triedy 41, nie sú určené pre priemerného spotrebiteľa, ale pre verejnosť pozostávajúcu z profesionálov činných v audiovizuálnej oblasti a v oblasti vysielania, ktorá sa môže výrazne zaujímať o voľbu poskytovateľa služieb a byť pri nej pozorná.
- 30 Na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a vo svetle predchádzajúcich úvah je namieste pristúpiť k porovnaniu dotknutých služieb na strane jednej a kolidujúcich označení na strane druhej.

O dotknutých službách

- 31 V zmysle ustálenej judikatúry je pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 51].
- 32 V tomto prípade je námietka založená na skoršej zapísanej ochrannej známke pre služby, ktoré patria do tried 38 a 41, a smeruje proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby, ktoré patria do tých istých tried.
- 33 Odvolací senát rozhodol, že služby televízneho vysielania, elektronického interaktívneho televízneho vysielania, predovšetkým prostredníctvom televízie, elektronickej pošty, internetu a iných elektronických nosičov na strane jednej a výroba televíznych programov na strane druhej, na ktoré sa vzťahuje prihláška a ktoré patria do tried 38 a 41, zahŕňajú služby označené skoršou ochrannou známkou, ktoré patria do rovnakých tried a prekrývajú sa s nimi. Pokiaľ ide o ostatné služby, ktorých sa týka prihláška a patria do triedy 41 (výroba, záznam a vyvolávanie televíznych programov, videa, filmu, CD, CD-ROMov a informačných diskov), odvolací senát rozhodol, že ide o doplňujúce služby, alebo o služby, ktoré podporujú služby chránené skoršou ochrannou známkou patriace do rovnakej triedy.
- 34 Z porovnania opisov dotknutých služieb, ktoré patria do triedy 38, postupne uvedených v bode 3 prvej zarážke a v bode 6 vyššie, vyplýva jednak to, že služby televízneho vysielania pokryté skoršou ochrannou známkou sú obmedzené na

špecifickú oblasť, ktorou je vysielanie programov týkajúcich sa kinematografie, kým pre opis služieb, ktorých sa týka prihláška, sa používa širšia formulácia, jednak to, že tieto služby výslovne zahŕňajú „služby elektronického interaktívneho televízneho vysielania“, zatiaľ čo služby, ktorých sa domáha namietateľ, nie sú takto presne vyjadrené.

- 35 V tejto súvislosti je vhodné konštatovať, že napriek rozdielom v ich opise, služby, ktorých sa týka prihláška pre triedu 38, sú sčasti zhodné so službami pokrytými skoršou ochrannou známkou, ktoré spadajú do rovnakej triedy a sčasti podobné.
- 36 Na strane jednej, ako správne uviedol tak odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, ako aj ÚHVT vo svojom vyjadrení k odvolaniu, žalobca a namietateľ poskytujú služby rovnakej povahy, teda služby televízneho vysielania, a to nezávisle od osobitnej povahy vysielania šíreného namietateľom. Služby, ktorých sa týka prihláška, zahŕňajú teda tiež služby chránené skoršou ochrannou známkou.
- 37 Na strane druhej, interaktívne televízne vysielanie, ktoré využíva elektronické nosiče, akými je digitálna televízia alebo internet umožňujúce príjemcom využívanie služby, ktorá prekračuje jednoduché pasívne prijímanie vizuálneho obsahu, musí byť považované za špecifický spôsob vysielania. V tomto zmysle ho nemožno vylúčiť z opisu služieb pokrytých skoršou ochrannou známkou, hoci tam nie je výslovne uvedené. Preto „služby elektronického interaktívneho televízneho vysielania“, ktorých sa týka prihláška, a služby televízneho vysielania chránené skoršou ochrannou známkou musia byť považované prinajmenšom za podobné.

- 38 Podobný záver sa ponúka v súvislosti s činnosťami „výroby televíznych programov“, ktoré patria do triedy 41 a sú uvedené tak v opise služieb, ktorých sa týka prihláška, ako aj v opise služieb, ktoré sú pokryté skoršou ochrannou známkou. Rovnako, v tomto prípade sa širšia formulácia prijatá žalobcom vzťahuje aj na televízne programy vytvorené pod skoršou ochrannou známkou, ktoré sa dotýkajú špecifickej oblasti kinematografie.
- 39 Čo sa týka ostatných služieb patriacich do triedy 41, ktoré žalobca ponúka v rámci svojich činností, teda „výroby, distribúcie, záznamu a vyvolávania televíznych programov, videa, filmov, CD, CD-ROMov a počítačových diskov“, je vhodné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry k faktorom, ktoré je potrebné brať do úvahy pri posudzovaní podobnosti medzi výrobkami a službami, patrí aj ich určenie, ako aj konkurenčný alebo doplnujúci charakter (pozri judikatúru citovanú v bode 31 vyššie). V tomto prípade, ako to správne potvrdil odvolací senát, výroba, záznam a vývoj televíznych programov, videa, filmu, CD, CD-ROMu a počítačových diskov, ktorých sa týka prihláška, musia byť považované za porovnateľné s výrobou televíznych programov, ktorá je pokrytá skoršou ochrannou známkou, v rozsahu, v akom buď majú doplnujúci charakter vo vzťahu k nim, pretože zahŕňajú výrobu audiovizuálnych alebo multimediamiálnych výrobkov umožňujúcich vytvoriť osobitný spôsob vysielať výrobkov namietateľa, alebo poskytujú elektronickú podporu pri takomto vysielať.
- 40 Na záver je potrebné konštatovať, že aj napriek rozdielom v ich opise, služby, ktorých sa týka prihláška, sú sčasti zhodné so službami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, a sčasti podobné.

O dotknutých označeniach

- 41 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ktoré je potrebné vykonať s prihliadnutím na všetky rozhodujúce okolnosti, musí byť

vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti dotknutých ochranných známk, založené na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a rozsudok ELS, už citovaný, bod 62). Priemerný spotrebiteľ dotknutého typu výrobkov alebo služieb, ktorého vnímanie ochranných známk hrá rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény, totiž obvykle vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jednotlivé detaily (rozsudok SABEL, už citovaný, bod 23).

- 42 V tomto prípade pozostáva skoršia ochranná známka z obrazového a slovného označenia, ktoré tvorila ústredná podoba päťcípkej hviezdy naklonenej doľava a prekríženej nápisom „star TV“ napísanom v dvoch riadkoch červenou farbou veľkými písmenami a ukončenej zobrazením mesiaca obklopeného tromi malými hviezdami, ktorých obrysy sú načrtnuté vľavo hore medzi dvoma cípmi ústrednej hviezdy. Prihlasovaná ochranná známka pozostáva zo slov „star TV“.
- 43 Pokiaľ ide o porovnanie týchto dvoch dotknutých ochranných známk z vizuálneho hľadiska, je potrebné na úvod pripomenúť, že Súd prvého stupňa už upresnil, že nič nebráni tomu, aby bola overená existencia vizuálnej podobnosti medzi slovnou a obrazovou ochrannou známkou, „za predpokladu, že tieto dva typy ochranných známk sú graficky vyobrazené tak, že môžu vyvolať vizuálny dojem“ [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 51].
- 44 V tejto súvislosti je predovšetkým vhodné zdôrazniť, že slová „star TV“ tvoria súčasne prihlasovanú ochrannú známku a slovný prvok skoršej ochrannej známky. Za porovnateľných okolností Súd prvého stupňa rozhodol, že kombinovaná ochranná známka, či už slovná alebo obrazová, môže byť považovaná za porovnateľnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo porovnateľná s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky len vtedy, ak táto zložka tvorí

dominantný prvok v rámci celkového dojmu vyvolaného kombinovanou ochrannou známkou. Ide o prípad, keď táto zložka môže sama osebe dominovať vyobrazeniu tejto ochrannej známky, ktoré má príslušná skupina verejnosti v pamäti, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v rámci celkového dojmu vyvolaného ochrannou známkou zanedbateľné [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33].

- 45 V tomto prípade, pokiaľ ide o vizuálne porovnanie dotknutých označení, odvolací senát rozhodol, že slová „star TV“ tvoria dominantný prvok skoršej ochrannej známky.
- 46 Takéto posúdenie neobsahuje žiadnu vadu. V súvislosti s celkovým vizuálnym dojmom, ktorý vyvoláva skoršia ochranná známka, slovný prvok „star TV“ môže nepochybne priťahovať viac pozornosti ako ostatné obrazové prvky označenia, a to jednak z dôvodu svojich rozmerov, pretože slová „star“ a „TV“ sú uložené na ústrednom vyobrazení hviezdy a prekračujú jeho kontúry, jednak z dôvodu jeho chromatického dopadu, keďže tieto slová sú napísané červenou farbou na čiernobielym pozadí.
- 47 Za týchto okolností, berúc do úvahy zhodu prihlasovanej ochrannej známky s dominantným slovným prvkom skoršej ochrannej známky, sa odvolací senát nedopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k názoru, že medzi oboma ochrannými známkami jestvuje výrazná podobnosť.
- 48 Odvolací senát tiež správne usúdil, že z fonetického hľadiska sú obe ochranné známky zhodné.

- 49 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, je potrebné pripustiť, že tak ako prihlasovaná ochranná známka, aj skoršia ochranná známka môže byť reprodukováaná foneticky, pokiaľ obsahuje slovný prvok. V tomto prípade, keďže fonetické vyjadrenie skoršej ochrannej známky sa zhoduje s fonetickým vyjadrením jej jediného slovného prvku, teda výrazu „star TV“, ktorý korešponduje s prihlasovanou ochrannou známkou, je nutné konštatovať, že z fonetického hľadiska jestvuje medzi oboma kolidujúcimi označeniami zhoda.
- 50 Nakoniec, z hľadiska koncepčného, odvolací senát usúdil, že obe kolidujúce označenia vyvolávajú predstavu hviezdy.
- 51 V tejto súvislosti, je namieste upresniť, že pokiaľ vizuálny dojem skoršej ochrannej známky vyvoláva bezpochyby a okamžite predstavu hviezdy, berúc do úvahy, že jeden z prvkov, z ktorých sa skladá, je tvorený grafickým znázornením hviezdy, to isté platí pre prihlasovanú ochrannú známku len vtedy, ak možno rozumne predpokladať, že cieľová skupina verejnosti pozná význam anglického slova „star“.
- 52 Aj v prípade, že by priemerný spotrebiteľ, ktorý reprezentuje príslušnú skupinu verejnosti pre väčšinu dotknutých výrobkov a služieb, nepoznal význam anglického slova „star“, toto slovo sa bežne používa v nemeckom, francúzskom, talianskom a holandskom jazyku na označenie filmovej hviezdy. Preto prihlasovaná ochranná známka, v ktorej sa nachádza slovo „star“, ako aj skoršia ochranná známka, ktorej dominantný slovný prvok je slovo „star“, môžu vyvolávať predstavu „filmovej hviezdy“. Spôsobilosť oboch označení vyvolať takúto predstavu je okrem toho ešte vyššia s prihliadnutím na skutočnosť, že v oboch prípadoch je slovo „star“ kombinované s písmenami „TV“, ktoré ako skratka slova „televízia“ môžu zdôrazniť predstavu filmovej hviezdy, známeho herca alebo herečky. Z toho vyplýva, že z koncepčného hľadiska môžu obe kolidujúce ochranné známky vyvolať rovnakú predstavu.

- 53 Z už uvedeného vyplýva, že z vizuálneho, fonetického a koncepčného hľadiska sú prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka veľmi podobné a v určitých aspektoch zhodné.

O existencii pravdepodobnosti zámény

- 54 Za uvedených okolností, berúc do úvahy zhodu alebo podobnosť kolidujúcich označení a služieb, ktoré opisujú, je potrebné dospieť k záveru, že jestvuje konkrétna pravdepodobnosť, že príslušná skupina verejnosti sa môže pomýliť v súvislosti s obchodným pôvodom týchto služieb.

- 55 Tento záver rovnako platí pre služby spojené s distribúciou televíznych programov, ktorých sa týka prihláška, vo vzťahu ku ktorým je cieľová skupina verejnosti zložená, ako to už bolo uvedené, z profesionálov v oblasti audiovizie. Je potrebné usúdiť, že vizuálne, fonetické a koncepčné podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami sú takého charakteru, že aj pozornejšia verejnosť by sa mohla domnievať, že dotknuté služby pochádzajú od rovnakých podnikov alebo podnikov, ktoré sú hospodársky prepojené. Okolnosť, že namietateľ nepôsobí priamo v oblasti distribúcie, nemôže vyvrátiť takýto názor; berúc do úvahy, že vo všeobecnosti môžu byť činnosti spojené s výrobou a distribúciou televíznych programov vykonávané a často aj sú vykonávané rovnakými podnikmi.

- 56 Je preto namieste dospieť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď zistil, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi prihlasovanou ochrannou známkou STAR TV a skoršou ochrannou známkou.

- 57 Pokiaľ ide o tvrdenia, ktoré žalobca zakladá na svojich rôznych vnútroštátnych a medzinárodných zápisoch alebo zápisoch Spoločenstva, ktorých predmetom sú ochranné známky obsahujúce slovo „star“ alebo vyobrazenie hviezdy, ako aj na údajne bežnom používaní slova „star“ na opis predmetných služieb v tomto prípade, postačí konštatovať, že neboli prednesené ani pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom. Podľa judikatúry však skutočnosti uplatnené pred Súdom prvého stupňa, bez toho, aby boli predtým prednesené v rámci štruktúr ÚHVT, môžu mať vplyv na zákonnosť takéhoto rozhodnutia len vtedy, ak ich ÚHVT muselo vziať do úvahy z úradnej moci [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. I-2939, bod 13]. V tejto súvislosti z článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94, podľa ktorého sa v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu obmedzuje preskúmanie ÚHVT na uplatnené dôvody a na návrhy prednesené účastníkmi konania, vyplýva, že ÚHVT nie je povinný brať do úvahy z úradnej moci skutočnosti, ktoré neboli predložené účastníkmi konania. Tieto skutočnosti teda nemôžu ovplyvniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu (rozsudok GAS STATION, už citovaný, bod 13).

- 58 Vo svetle uvedeného sa musia návrhy žalobcu na zrušenie zamietnuť.

O trovách konania

- 59 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

- 60 V zmysle článku 136 ods. 2 rokovacieho poriadku sú nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú. To neplatí pre náklady vynaložené v súvislosti

s konaním pred námietskovým oddelením a návrh žalobcu smerujúci k tomu, aby mu boli tieto náklady nahradené, je z tohto dôvodu potrebné zamietnuť. Takisto musí byť zamietnutý aj návrh žalobcu smerujúci k tomu, aby mu boli nahradené náklady vynaložené v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom, keďže jeho návrhy na zrušenie boli zamietnuté.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamietla.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Legal

Mengozi

Wiszniewska-Bialecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 4. mája 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal