

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (fjärde avdelningen)  
den 4 maj 2005 \*

I mål T-359/02,

**Chum Ltd**, Toronto (Canada), företrätt av advokaten M.J. Gilbert,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företräd av P. Bullock och S. Laitinen, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

**Star TV AG**, Schlieren (Schweiz),

\* Rättegångsspråk: engelska.

angående en talan mot ett beslut fattat av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 17 september 2002 (ärende R 1146/2000-2), avseende ett invändningsförfarande mellan Chum Ltd och Star TV AG,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen),

sammansatt av ordföranden H. Legal samt domarna P. Mengozzi och I Wiszniewska-Białecka,

justitiesekreterare: H. Jung,

med beaktande av den ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 3 december 2002,

med beaktande av den svarsinlägga som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 april 2003,

och efter att förhandling hållits den 17 november 2004,

följande

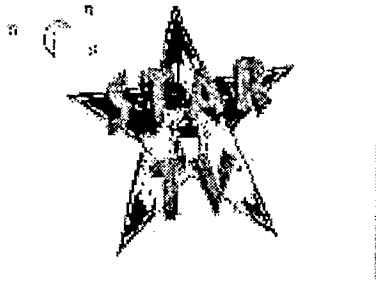
## Dom

### Bakgrund till tvisten

- 1 Sökanden ingav en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 28 juli 1998 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) i ändrad lydelse.
- 2 Det varumärke som söktes registrerat utgjordes av ordkännetecknet STAR TV.
- 3 De produkter som registreringsansökan avser ingår i klasserna 38 och 41 i Nice-överenskommelsen, av den 15 juni 1957, om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:
  - Klass 38: "Televisionsutsändning; tjänster avseende interaktiva elektroniska tv-sändningar, inkluderande via tv, elektronisk post, Internet och andra elektroniska medier."

— Klass 41 "Produktion, distribution, inspelning och utveckling av tv-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter."

- 4 Denna ansökan offentliggjordes den 31 maj 1999 i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 43/99.
- 5 Star TV AG invände den 30 augusti 1999 med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 mot sökandens registreringsansökan och åberopade att förväxlingsrisk förelåg i enlighet med artikel 8.1 a och 8.1 b i den ovannämnda förordningen. Invändningen grundades på det nedan återgivna internationella figurmärket.



- 6 Registreringen av detta varumärke omfattande Tyskland, Österrike, Benelux-länderna, Frankrike och Italien med avseende på tjänsterna "televisionsutsändning, det vill säga utsändning av specialiserade program innehållande information och dokumentärer om film", vilka ingår i klas. 38 och tjänsterna "produktion av tv-program, bland annat program innehållande information och dokumentärer om film", vilka ingår i klass 41.

- 7 Efter att ha konstaterat att förväxlingsrisk förelåg mellan de motställda varumärkena biföll invändningsenheten invändningen genom beslut av den 28 september 2000 och avslog sökandens ansökan om registrering.
  
- 8 Sökanden överklagade invändningsenhetens beslut den 28 november 2000.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 9 Andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån ogillade överklagandet och fastställde invändningsenhetens beslut genom beslut av den 17 september 2002 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet). I fråga om bland annat bedömningen av graden av förväxlingsrisk mellan tjänsterna fann överklagandenämnden för det första att tjänsterna televisionsutsändning, interaktiva elektroniska TV-sändningar, inkluderande via TV, elektronisk post, Internet och andra elektroniska medier som omfattas av varumärkesansökan och som ingår i klas. 38 och produktion av TV-program som ingår i klass. 41 innefattade de tjänster som användaren tillhandahöll och som ingår i dessa klasser och delvis överlappade dessa. Överklagandenämnden fann vidare att tjänsterna "distribution, inspelning och utveckling av tv-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter" som angavs i varumärkesansökan kompletterade de tjänster som omfattades av användarens varumärke eller utgjorde ett elektroniskt underlag för dessa. Överklagandenämnden ansåg med avseende på jämförelsen av de motställda kännetecknen för det första att det fanns stor likhet mellan dessa två kännetecknen i visuellt hänseende, eftersom ordbeståndsdelen i det äldre varumärket sammanföll med det sökta varumärket. Överklagandenämnden fann för det andra att det sökta varumärket i fonetiskt hänseende var identiskt med ordbeståndsdelen i det äldre varumärket. I begreppshänseende var de två varumärkena slutligen uttryck för samma idé, nämligen en stjärna.

## Parternas yrkanden

- 10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall
  - ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,
  - förelägga harmoniseringsbyrån att bifalla sökandens registreringsansökan,
  - förordna att sökandens kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden och invändningsenheten skall ersättas,
  - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 11 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall
  - ogilla talan,
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

- 12 Förstainstansrätten erinrar inledningsvis om att det enligt fast rättspraxis inte ankommer på förstainstansrätten att rikta förelägganden till harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom av den 31 januari 2001 i mål T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mot harmoniseringsbyrån (Giroform), REG 2001, s. II-433, punkt 33, och av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 18). De yrkanden i ansökan som avser att harmoniseringsbyrån skall föreläggas att bifalla sökandens registreringsansökan kan därför inte tas upp till prövning.
- 13 Till stöd för sitt yrkande om ogiltigförklaring har sökanden åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

### *Parternas argument*

- 14 Sökanden har bestritt överklagandenämndens bedömning att de ifrågavarande tjänsterna är mycket lika eller identiska och vidare att de motställda kännetecknen påstått vara likartade i visuellt hänseende och begreppshänseende och att de är lika i fonetiskt hänseende.
- 15 Vad först och främst avser likheten mellan de ifrågavarande tjänsterna har sökanden angett att de tjänster i klasserna 38 och 41 som avses i varumärkesansökan är mer omfattande än de tjänster i samma klasser som det äldre varumärket avser. Beträffande klas. 38 avser nämligen det äldre varumärket endast tjänsterna televisionsutsändning av specialiserade program innehållande information och dokumentärer om film, medan de tjänster som avses i varumärkesansökan utgörs av

tjänsterna televisionsutsändning, tjänster avseende interaktiva elektroniska TV-sändningar, inkluderande via TV, elektronisk post, Internet och andra elektroniska medier. Detsamma gäller de tjänster som ingår i klas. 41, eftersom det äldre varumärket endast avser produktion av specialiserade program innehållande information och dokumentärer om film, medan de tjänster som angetts i varumärkesansökan utgörs av produktion, distribution, inspelning och utveckling av TV-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter.

16 Sökanden har slutligen anmärkt att de tjänster som avses i varumärkesansökan riktar sig till en stor målgrupp, medan de tjänster som omfattas av det äldre varumärket avser en mer begränsad och specialiserad målgrupp som utgörs av filmentusiaster.

17 Sökanden har slutligen betonat att de tjänster i klas. 41 som avses i varumärkesansökan inte är begränsade till produktion och utsändning av TV-program utan även innefattar distribution av dessa till tredje man. Det är med avseende på de tjänster som ingår i klas. 41 fråga om en väsentlig skillnad mellan sökandens och invändarens verksamhetsområden, vilket inte innebär att de tjänster som avses i varumärkesansökan skall anses komplettera invändarens tjänster.

18 Sökanden har beträffande bedömningen av likheten mellan de motställda kännetecknen först och främst anmärkt att det äldre varumärket huvudsakligen är ett figurmärke sammansatt av olika delar, medan det sökta varumärket enbart är ett ordmärke. Denna väsentliga skillnad utgör hinder mot alla visuella jämförelser mellan de två varumärkena.



- 19 Enligt sökanden kan ingen likhet skönjas mellan de ifrågavarande kännetecknen i fonetiskt hänseende. Eftersom det äldre varumärket är figurativt, kan det nämligen endast uppfattas genom sin grafiska framställning. I det sökta varumärket är det däremot den fonetiska sidan som överväger.
- 20 Enligt sökanden skiljer sig de två motställda varumärkena slutligen åt i begreppshänseende. Ur denna synvinkel erinrar det sökta varumärket om "filmstjärnor, berömdheter, nöjen i allmänhet och de TV-program som hänför sig till detta", medan det äldre varumärket snarast erinrar om "astronomi ... och TV-program på det området".
- 21 Sökanden har i övrigt anmärkt att ordet "star" som förekommer i de två motställda kännetecknen är vanligt förekommande i samband med tjänster som ingår i klasserna 38 och 41. Härav följer enligt sökanden att omfattningen av skyddet för det äldre varumärket inte bör utsträckas till att ge innehavaren av detta varumärke ensamrätt till det ovannämnda ordet.
- 22 Sökandeföretaget har vidare betonat att det redan är innehavare av gemenskapsvarumärket STAR TELEVISION som registrerats för tjänster i klasserna 38 och 41 och att det vidare är innehavare av olika internationella ordmärken och figurmärken som inbegriper ordet "star" eller bilden av en stjärna. Sökanden har härvid anført att invändaren inte haft för avsikt att hindra registreringen av varumärket STAR TELEVISION. Sökanden har vidare hävdad att det vore uppenbart motsägelsefullt att hindra sökanden från att registrera varumärket STAR TV när denne har kunnat registrera varumärket STAR TELEVISION som huvudsakligen är identiskt. Sökanden har slutligen anmärkt att dennes tjänster tack vare det sökta varumärket otvetydigt kan skiljas från tjänster som andra företag tillhandahåller, eftersom detta varumärke ingår i en serie varumärken som sökanden innehar och som inbegriper ordet "star" eller bilden av en stjärna.

- 23 Harmoniseringsbyrån delar överklagandenämndens bedömning.

*Förstainstansrättens bedömning*

- 24 I artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 föreskrivs att "[o]m innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket".
- 25 Enligt fast rättspraxis kan det föreligga en förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
- 26 Enligt samma rättspraxis skall förväxlingsrisken avgöras genom en helhetsbedömning med ledning av den relevanta målgruppens uppfattning av de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och likheten mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33, och där anförd rättspraxis).
- 27 Med hänsyn till de berörda tjänsternas karaktär i förevarande fall, vilken beskrivits ovan i punkterna 3 och 6, utgörs den relevanta målgruppen i förhållande till vilken

förväxlingsrisken skall bedömas med avseende på samtliga ifrågavarande tjänster som avses i varumärkesansökan utom distribution av TV-program av genomsnittskonsumenter i de medlemsstater där invändarens internationella varumärke är skyddat, det vill säga Tyskland, Österrike, Benelux-länderna, Frankrike och Italien.

- 28 Det är visserligen riktigt att vissa av de tjänster som sökanden tillhandahåller och som ingår i både klass 38 och klas. 41 riktar sig till en målgrupp som har vissa datorkunskaper och som har kännedom om hur elektronisk materiel används. Numera utbjuds, konsumeras och sprids emellertid audiovisuella varor och tjänster till en stor allmänhet som huvudsakligen består av unga och på ett sådant sätt att dessa varor och tjänster inte kan anses förbehållna en begränsad och specialiserad krets av konsumenter. Tvärtemot vad sökanden har gjort gällande kan å andra sidan de tjänster som ingår i klasserna 38 och 41 och som åtnjuter skydd av det äldre varumärket, trots att de avser området film, inte anses rikta sig till en målgrupp som skiljer sig från den stora allmänhet som vanligen är intresserad av TV-underhållning.
- 29 Förstainstansrätten beaktar däremot att de tjänster som hör samman med distribution av TV-program, som avses i varumärkesansökan och ingår i klass 41, inte riktar sig till genomsnittskonsumenten, utan till en målgrupp som består av dem som är yrkesverksamma inom den audiovisuella sektorn och sektorn för televisionutsändningar och vilka kan vara särskilt berörda och observanta vid valet av leverantör.
- 30 Med tillämpning av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och mot bakgrund av ovan angivna överväganden skall förstainstansrätten göra en jämförelse mellan de ifrågavarande tjänsterna och de motställda kännetecknen.

## De ifrågavarande tjänsterna

- 31 Enligt fast rättspraxis skall vid bedömningen av om ifrågavarande varor eller tjänster liknar varandra samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer märks särskilt deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-388/00, Institut für Lernsysteme mot harmoniseringsbyrån — Educational Services (ELS), REG 2002, s. II-4301, punkt 51).
- 32 I förevarande fall vilar invändningen på ett äldre varumärke som är registrerat för tjänster som ingår i klasserna 38 och 41. Invändningen har riktats mot registrering av det sökta varumärket för tjänster som ingår i samma klasser.
- 33 Överklagandenämnden har funnit att å ena sidan tjänsterna televisionsutsändning; tjänster avseende interaktiva elektroniska TV-sändningar, inkluderande via TV, elektronisk post, Internet och andra elektroniska medier och å den andra produktion av TV-program som avses i varumärkesansökan och som ingår i klasserna 38 och 41 innefattade och överlappade de tjänster som avses med det äldre varumärket och som ingår i samma klasser. Överklagandenämnden har funnit att de övriga tjänster som avses i varumärkesansökan och som ingår i klas. 41 (distribution, inspelning och utveckling av TV-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter) antingen kompletterade eller utgjorde underlag för de tjänster som åtnjuter skydd av det äldre varumärket och som ingår i samma klass.
- 34 Av en jämförelse mellan benämningarna på de ifrågavarande tjänsterna som ingår i klas. 38 och som återges ovan i punkt 3 första strecksatsen och i punkt 6 framgår dels att tjänsten televisionsutsändning som omfattas av det äldre varumärket är

begränsat till program avseende film och att en mer vidsträckt formulering använts för att beskriva de tjänster som avses i varumärkesansökan. Vidare framgår att de sistnämnda uttryckligen omfattar "tjänster avseende interaktiva elektroniska tv-sändningar" medan de tjänster som invändaren gjort anspråk på inte innehåller en sådan precisering.

35 Förstainstansrätten finner härvid att de tjänster som avses i varumärkesansökan med avseende på klass 38, trots att de beskrivits annorlunda, delvis är identiska med de tjänster som omfattas av det äldre varumärket och som ingår i samma klass och delvis är likartade med dessa.

36 Såsom både överklagandenämnden med fog har angett i det ifrågasatta beslutet och harmoniseringsbyrån har angett i sin svarsinlägga, tillhandahåller nämligen sökanden och invändaren tjänster av samma slag, nämligen televisionsutsändning, oberoende av att invändarens utsändningar är av särskilt slag. De tjänster som avses i varumärkesansökan omfattar därför även dem som skyddas genom det äldre varumärket.

37 Interaktiva utsändningar å andra sidan, för vilka elektroniska hjälpmedel såsom digitala teve och Internet används som gör det möjligt för mottagarna att använda tjänsten på ett sätt som går utöver ett passivt mottagande av det visuella innehållet, måste betraktas som ett särskilt sätt att göra TV-utsändningar. I denna mening kan det inte anses att interaktiva utsändningar inte omfattas av beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket, även om de inte uttryckligen är angivna. Därför måste "tjänster avseende interaktiva elektroniska tv-sändningar" som anges i varumärkesansökan och tjänsten televisionsutsändning som åtnjuter skydd genom det äldre varumärket anses vara åtminstone likartade.

- 38 En liknande slutsats är oundviklig med avseende på verksamheten ”produktion av tv-program” som ingår i klas. 41 och som ingår i både beskrivningen av de tjänster som avses i varumärkesansökan och i beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket. Även i detta fall omfattar nämligen den mer vidsträckta formulering som sökanden valt de TV-program som producerats under det äldre varumärket och som avser det särskilda området film.
- 39 Vad slutligen avser de övriga tjänster som ingår i klass 41 och som sökanden tillhandahåller i samband med verksamheterna ”produktion, distribution, inspelning och utveckling av tv-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter”, erinrar förstainstansrätten om att enligt fast rättspraxis ingår de tilltänkta köparna och huruvida varorna eller tjänsterna konkurrerar med eller kompletterar varandra i de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra (se ovan i punkt 31 angiven rättspraxis). Såsom överklagandenämnden med fog har angett skall verksamheterna produktion, inspelning och utveckling av TV-program, video, band, cd-skivor, cd-romskivor och datordisketter som avses i varumärkesansökan anses vara jämförbara med produktion av TV-program som omfattas av det äldre varumärket, på grund av att de antingen kompletterar denna, eftersom de innefattar tillverkning av audiovisuella produkter eller multimediaprodukter som kan utgöra ett särskilt sätt att utsända invändarens varor eller på grund av att de utgör ett elektroniskt hjälpmedel för sådana utsändningar.
- 40 Förstainstansrätten finner att de tjänster som avses i varumärkesansökan, trots att de beskrivits annorlunda, delvis är identiska med de tjänster som omfattas av det äldre varumärket och delvis är likartade med dessa.

#### *De ifrågavarande kännetecknen*

- 41 Enligt fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av förväxlingsrisken göras med beaktande av alla relevanta faktorer och skall, vad gäller de ifrågavarande

varumärkenas visuella likhet, ljudlighet och begreppsmässiga likhet, grundas på helhetsintrycket av varumärkena med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och domen i det ovannämnda målet ELS, punkt 62). Det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av det aktuella slaget av varor eller tjänster har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 23).

- 42 I förevarande fall består det äldre varumärket av ett figur- och ordkännetecken som utgörs av en central bild av en femuddig stjärna som lutar åt vänster, korsas av texten "star TV", skriven i rött med versaler på två rader och som kompletteras av en bild av en måne omgiven av tre små stjärnor, vars konturer skissats upp till vänster mellan två av mittstjärnans uddar. Det sökta varumärket utgörs av orden "star TV".
- 43 Vad först avser jämförelsen mellan de två ifrågakvarande varumärkena i visuellt hänseende erinrar förstainstansrätten inledningsvis om att rätten redan angivit att det inte finns några hinder mot att kontrollera huruvida det föreligger en visuell likhet mellan ett ordmärke och ett figurmärke, "eftersom detta slags varumärken har en grafisk utformning som gör visuella intryck möjliga" (förstainstansrättens dom av den 12 december 2002 i mål T-110/01, Vedral mot harmoniseringsbyrån — France Distribution (HUBERT), REG 2002, s. II-5275, punkt 51).
- 44 Förstainstansrätten konstaterar i detta hänseende först och främst att orden "star TV" samtidigt utgör det sökta varumärket och orddelen i det äldre varumärket. Vid motsvarande omständigheter har förstainstansrätten fastställt att ett sammansatt varumärke, som utgör ett ordmärke och figurmärke, endast kan anses jämförbart med ett annat varumärke som är identiskt eller jämförbart med en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den mest framträdande för det

helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som den relevanta målgruppen minns, på ett sådant sätt att de andra delarna i varumärket är försumbara för helhetsintrycket (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 33).

- 45 I förevarande fall fann överklagandenämnden beträffande den visuella jämförelsen av de ifrågavarande kännetecknen att orden "star TV" utgör den dominerande delen av det äldre varumärket.
- 46 En sådan bedömning innehåller inte något fel. Med beaktande av det visuella helhetsintrycket av det äldre varumärket är det sannolikt så att orddelen "star TV" drar till sig mer uppmärksamhet än de andra figurdelarna i kännetecknet, dels på grund av sin storlek, eftersom orden "star" och "TV" ligger ovanpå bilden av stjärnan och går utanför dennas konturer, dels på grund av sitt färgintryck, eftersom orden skrivits i rött på en svartvit bakgrund.
- 47 Under dessa omständigheter och med beaktande av att det sökta varumärket sammanfaller med den dominerande orddelen i det äldre varumärket, har överklagandenämnden inte gjort en felaktig bedömning när den fann att likheten var stor mellan de två varumärkena.
- 48 På samma sätt var det befoget av överklagandenämnden att anse att de två varumärkena var identiska ur fonetisk synpunkt.



- 49 Tvärtemot vad sökanden förefaller hävda finner förstainstansrätten att det äldre varumärket, på samma sätt som det sökta varumärket, kan återges fonetiskt, eftersom det består av en orddel. Eftersom det äldre varumärket i förevarande fall uttrycks på ett sätt som sammanfaller med dess enda orddel, orden "star TV", som motsvarar det sökta varumärket, finner förstainstansrätten att de två motställda varumärkena är identiska i fonetiskt hänseende.
- 50 I begreppsmässigt hänseende fann överklagandenämnden slutligen att båda de två motställda kännetecknen frambringar bilden av en stjärna.
- 51 Förstainstansrätten finner i detta avseende anledning att precisera att det visuella intrycket av det äldre varumärket sannolikt och direkt för tankarna till en stjärna, eftersom en av de delar som varumärket består av utgörs av en grafisk bild av en stjärna. Detsamma gäller det sökta varumärket endast om det är rimligt att anta att målgruppen känner till betydelsen av det engelska ordet "star".
- 52 Även om genomsnittskonsumenten som utgör målgruppen med avseende på flertalet av de aktuella tjänsterna emellertid inte med nödvändighet känner betydelsen av det engelska ordet "star", är detta ord vanligt förekommande på tyska, franska, italienska och nederländska för att beteckna en populär filmskådespelare. Både det varumärke som söks registrerat i vilket ordet "star" förekommer och det äldre varumärket vari den dominerande orddelen återger ordet "star" kan därför föra tankarna till en "filmstjärna". Båda kännetecknens förmåga att föra tankarna i den riktningen är för övrigt så mycket starkare, då ordet "star" i båda fallen är förenat med förkortningen "TV" som, eftersom det är en förkortning av ordet "television", i än högre grad är ägnat att föra tankarna till berömda skådespelare. Härav följer att de båda motställda varumärkena i begreppsmässigt hänseende kan innebära samma sak.

- 53 Av vad ovan anförts följer att det sökta varumärket och det äldre varumärket är mycket likartade i visuellt hänseende, begreppshänseende och i fonetiskt hänseende och att de i vissa avseenden är identiska.

*Huruvida förväxlingsrisk föreligger*

- 54 Under ovan angivna omständigheter och med beaktande av att de motställda kännetecknen och de tjänster som dessa avser är identiska eller likartade finner förstainstansrätten att det föreligger en konkret risk för att den relevanta målgruppen kan missta sig på tjänsternas kommersiella ursprung.
- 55 Denna slutsats gäller även de tjänster som är förbundna med distribution av TV-program som omfattas av varumärkesansökan och med avseende på vilka målgruppen, såsom konstaterats i förbigående punkt, utgörs av yrkesverksamma på det audiovisuella området. Förstainstansrätten finner nämligen att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheterna mellan de motställda varumärkena är sådana att även en mer uppmärksam målgrupp kan ledas att tro att de ifrågavarande tjänsterna härrör från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Den omständigheten att invändaren inte är direkt verksam i distributionssektorn påverkar inte denna bedömning, eftersom verksamheterna produktion och distribution av TV-program i allmänhet kan utövas och ofta utövas av samma företag.
- 56 Förstainstansrätten finner därför att överklagandenämnden inte gjort en felaktig bedömning när den ansåg att det förelåg risk för förväxling mellan det sökta varumärket STAR TV och det äldre varumärket.

- 57 Det är tillräckligt att konstatera att sökandens argument beträffande dennes olika nationella och internationella registreringar och dennes gemenskapsregistreringar avseende varumärken som innehåller ordet "star" eller bilden av en stjärna och den påstått allmänna användningen av ordet "star" för att beskriva de tjänster som är aktuella i förevarande mål inte anförts vare sig vid invändningsenheten eller vid överklagandenämnden. Enligt rättspraxis kan emellertid omständigheter som åberopats vid förstainstansrätten men som inte tidigare har anförts vid harmoniseringsbyråns invändningsenhet endast påverka lagenligheten av ett sådant beslut, om harmoniseringsbyrån borde ha beaktat dem på eget initiativ (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/03, Samar mot harmoniseringsbyrån — Grotto (GAS STATION), REG 2004, s. II-2939, punkt 13). Det följer i detta hänseende av artikel 74.1, slutet, i förordning nr 40/94, enligt vilken harmoniseringsbyråns prövning i förfaranden avseende relativa registreringshinder skall vara begränsad till parternas yrkanden och grunder. Av den ovannämnda bestämmelsen följer även att det inte åligger harmoniseringsbyrån att på eget initiativ beakta omständigheter som parterna inte har åberopat. Sådana omständigheter kan därför inte påverka lagenligheten av ett beslut som fattats av överklagandenämnden (domen i det ovannämnda målet GAS STATION, punkt 13).
- 58 Av vad ovan anförts följer att sökandens yrkande om ogiltigförklaring skall ogillas.

### Rättegångskostnader

- 59 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.
- 60 Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna skall nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet i överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller inte kostnaderna för förfarandet i invändningsenheten, och

sökandens yrkande att dessa kostnader skall återbetalas till honom kan i vart fall inte godtas av detta skäl. Även sökandens yrkande att kostnaderna för förfarandet i överklagandenämnden skall återbetalas till honom skall ogillas, eftersom dennes yrkanden om ogiltigförklaring har ogillats.

På dessa grunder beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (fjärde avdelningen)

följande dom:

- 1) **Talan ogillas.**
  
- 2) **Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 4 maj 2005.

H. Jung

H. Legal

Justitiesekreterare

Ordförande