

Asia T-359/02

Chum Ltd

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Sanamerkki STAR TV — Kansainvälisen kuviomerkin
STAR TV haltijan väite — Rekisteröinnin epääminen

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
4.5.2005 II - 1518

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus — Samankaltaisuuden mahdollisuus kuviomerkin ja sanamerkin välillä*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Moniosainen tavaramerkki (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta)*
3. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkki STAR TV ja kuviomerkki, joka sisältää maininnan "star TV" (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta)*

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemän väitteen tutkinnan yhteydessä sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman.

vastaava kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, vain siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

(ks. 43 kohta)

(ks. 44 kohta)

2. Aikaisemman tavaramerkin haltijan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemän väitteen tutkinnan yhteydessä moniosaisen sanan ja kuviomerkin voidaan katsoa vastaavan toista tavaramerkkiä, joka on sama tai
3. Saksasta, Itävallasta, Benelux-maista, Ranskasta ja Italiasta tulevien keskiveritokuluttajien parissa on olemassa sekaannusvaara sanamerkin STAR TV, jolle on haettu rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 38 ja

41 kuuluville seuraaville palveluille: "televisiolähetyspalvelut; vuorovaikutteiset elektroniset televisiolähetyspalvelut, mukaan lukien lähettäminen television, sähköpostin, Internetin ja muiden elektronisten välineiden kautta" ja "televisio-ohjelmien, videoiden, nauhojen, CD-levyjen, CD-ROM-levyjen ja tietokonelevykkeiden tuotanto, levitys, tallennus ja kehitys", ja sellaisen tavaramerkin, joka muodostuu kuvan ja sanan sisältämästä tunnuksesta, joka koostuu keskellä olevasta viisisakaraisen tähden vasemmalle kallistuneesta kuvasta, jonka poikki kulkee teksti "star TV" kahdella rivillä punaisella isoin kirjaimin; tätä täydentää kuun kuva, jota ympäröi kolme pientä tähteä, joiden ääriviivat on hahmoteltu ylös vasemmalle keskellä olevan tähden kahden sakan väliin, ja joka on rekisteröity aikaisemmin kansainväliseksi tavaramerkiksi, joka on voimassa Saksassa, Itävallassa, Beneluxmaissa, Ranskassa ja Italiassa, seuraaville samoihin luokkiin kuuluville palveluille: "televisiolähetykset: elokuvasta ja elokuvista kertovien erityisohjelmien ja dokumenttien lähetykset" ja "televisio-ohjelmat, erityisesti elokuvasta ja elokuvista kertovat erityisohjelmat ja dokumentit", välillä. Näin on siksi, että yhtäältä kuvauksissa olevista eroista huolimatta

tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut palvelut ovat osaksi samoja kuin aikaisemman tavaramerkin käsittämät palvelut ja osaksi samankaltaisia, ja toisaalta haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat visuaalisesti, foneettisesti ja konseptuaalisesti hyvin samankaltaisia ja joiltakin osin samoja siten, että on katsottava vallitsevan konkreettinen vaara siitä, että kohderyhmä saattaa erehtyä mainittujen palvelujen kaupallisuudesta alkuperästä.

Tällainen päätelmä on tehtävä myös niiden palvelujen osalta, jotka liittyvät tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen televisio-ohjelmien levitystoimintaan, joiden kohderyhmä koostuu audiovisuaalisen alan ammattilaisista, koska merkkien visuaalinen, foneettinen ja konseptuaalinen samankaltaisuus on sellaista, että tarkkaavaisempikin yleisö saattaa luulla palvelujen tulevan samalta yritykseltä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevilta yrityksiltä.

(ks. 40 ja 53–56 kohta)