

# Zaak T-359/02

**Chum Ltd**

**tegen**

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt  
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Woordmerk STAR TV — Oppositie van houder van  
internationaal beeldmerk STAR TV — Weigering van inschrijving”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 4 mei 2005 . . . . . II - 1518

## Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Overeenstemming tussen betrokken merken — Mogelijke overeenstemming tussen beeldmerk en woordmerk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Overeenstemming tussen betrokken merken — Beoordelingscriteria — Samengesteld merk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten — Gevaar voor verwarring met ouder merk — Woordmerk STAR TV en beeldmerk dat woorden „star TV” bevat (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

1. In het kader van het onderzoek van de oppositie die de houder van een ouder merk krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft ingesteld, staat niets eraan in de weg dat wordt nagegaan of er een visuele overeenstemming tussen een beeldmerk en een woordmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan.

of vergelijkbaar is met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen.

(cf. punt 43)

(cf. punt 44)

2. In het kader van het onderzoek van de oppositie die de houder van een ouder merk krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk heeft ingesteld, kan een samengesteld woord- en beeldmerk slechts worden geacht vergelijkbaar te zijn met een ander merk, dat gelijk is aan
3. Bij de gemiddelde consument van Duitsland, Oostenrijk, de Benelux, Frankrijk en Italië bestaat een gevaar voor verwarring tussen het woordteken STAR TV, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Uitzending van televisieprogramma's; interactivie elektronische televisie-uitzendingen

gen, waaronder via televisie, e-mail, het internet en andere elektronische media" en „Productie, distributie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma's, video, banden, cd's, cd-roms en computerschijven", behorend tot de klassen 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en het woord- en beeldmerk dat bestaat uit een naar links hellende, centraal geplaatste ster met vijf armen, met daaroverheen de woorden „star TV", geschreven in twee regels, in rode hoofdletters, met de afbeelding van een maan, met drie kleine sterren daaromheen, waarvan de omtrek bovenaan links tussen twee armen van de centrale ster is getekend, dat eerder als internationaal merk is ingeschreven en wordt beschermd in Duitsland, Oostenrijk, de Benelux, Frankrijk en Italië voor „televisie-uitzendingen, te weten de uitzending van gespecialiseerde informatieve en documentaire programma's over de filmkunst en over films", en voor de „productie van televisieprogramma's, met name informatieve en documentaire programma's over de filmkunst en over films", behorend tot dezelfde klassen, aangezien, ondanks de verschillen in omschrijving, de in de merkaanvraag bedoelde diensten deels hetzelfde zijn als de door het oudere merk beschermde

diensten en deels daaraan soortgelijk zijn en het aangevraagde merk en het oudere merk visueel, fonetisch en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend en voor sommige aspecten gelijk zijn, zodat er een concreet gevaar bestaat dat het relevante publiek zich met betrekking tot de commerciële herkomst van deze diensten zal vergissen.

Deze conclusie geldt eveneens voor de in de merkaanvraag bedoelde diensten verband houdend met de distributie van televisieprogramma's, waarvan de doelgroep uit vakmensen uit de audiovisuele sector bestaat, aangezien de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken van dien aard moet worden geacht dat zelfs een meer oplettend publiek op de gedachte kan worden gebracht dat de betrokken diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

(cf. punten 40, 53-56)