

Sprawa T-359/02

Chum Ltd

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Wspólnotowy znak towarowy — Słowny znak towarowy STAR TV — Sprzeciw
właściciela międzynarodowego graficznego znaku towarowego STAR TV —
Odmowa rejestracji

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 4 maja 2005 r. II - 1518

Streszczenie wyroku

- 1. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Możliwość wystąpienia podobieństwa między graficznym znakiem towarowym a słownym znakiem towarowym
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych — Kryteria oceny — Złożony znak towarowy*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
3. *Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — Względne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towarów lub usług — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego — Słowny znak towarowy STAR TV i graficzny znak towarowy zawierający wyrażenie „star TV”*
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))

1. Przy rozpatrywaniu sprzeciwu wniesionego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego 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.

(por. pkt 43)

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.

(por. pkt 44)

2. Przy rozpatrywaniu sprzeciwu wniesionego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego złożony znak towarowy, słowny i graficzny, można uznać za podobny do innego znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego
3. W odczuciu przeciętnych konsumentów niemieckich, austriackich, francuskich, włoskich i pochodzących z Beneluxu istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do oznaczenia słownego STAR TV, o którego

rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wniesiono dla „usług nadawczych, interaktywnych usług nadawania elektronicznego, w szczególności przez telewizję, pocztę elektroniczną, Internet oraz inne elektroniczne nośniki informacji” i „produkcji, dystrybucji, rejestracji i tworzenia audycji telewizyjnych, wideo, taśm, CD, CD-ROM oraz dysków komputerowych”, należących do klas 38 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz w odniesieniu do znaku towarowego stanowiącego 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, zarejestrowanego wcześniej jako międzynarodowy znak towarowy wywołujący skutki w Niemczech, w Austrii, w krajach Beneluksu, we Francji i we Włoszech dla usług „nadawania, to znaczy rozpowszechniania programów specjalistycznych, zawierających informacje i audycje dokumentalne dotyczące kina i filmów” i „produkcji audycji telewizyjnych, w szczególności audycji informacyjnych i dokumentalnych dotyczących kina i filmów”, należących do tych samych klas, ponieważ po pierwsze,

mimo różnic w ich opisie, usługi wskazane w zgłoszeniu znaku towarowego są częściowo identyczne z usługami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym, a częściowo do nich podobne oraz po drugie na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej zgłoszony znak towarowy oraz wcześniejszy znak towarowy są do siebie bardzo podobne, a pod pewnymi względami identyczne, w wyniku czego istnieje realne prawdopodobieństwo, że właściwy krąg odbiorców może zostać wprowadzony w błąd co do handlowego pochodzenia tych usług.

Taki sam wniosek należy wyciągnąć również w odniesieniu do usług związanych z działalnością polegającą na dystrybucji audycji telewizyjnych objętych zgłoszeniem, w przypadku których właściwy krąg odbiorców stanowią osoby zawodowo działające w branży audiowizualnej, ponieważ 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.

(por. pkt 40, 53–56)