

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

4 mei 2005 *

In zaak T-359/02,

Chum Ltd, gevestigd te Toronto (Canada), vertegenwoordigd door M. J. Gilbert, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door P. Bullock en S. Laitinen als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Star TV AG, gevestigd te Schlieren (Zwitserland),

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 17 september 2002 (zaak R 1146/2000-2) inzake een oppositieprocedure tussen Chum Ltd en Star TV AG,

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Mengozzi en I. Wiszniewska-Białecka, rechters,

griffier: H. Jung,

gezien het op 3 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 17 november 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 28 juli 1998 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 Het merk waarvan inschrijving wordt gevraagd, is het woordteken STAR TV.

- 3 De diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd behoren tot de klassen 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze diensten zijn als volgt omschreven:
 - Klasse 38: „Uitzending van televisieprogramma's; interactieve elektronische televisie-uitzendingen, waaronder via televisie, e-mail, het internet en andere elektronische media”;

- Klasse 41: „Productie, distributie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma's, video, banden, cd's, cd-roms en computerschijven”.

- 4 De merkaanvraag is op 31 mei 1999 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 43/99.
- 5 Op 30 augustus 1999 heeft STAR TV AG krachtens artikel 42 van verordening (EG) nr. 40/94 tegen de aanvraag van verzoekster oppositie ingesteld wegens verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub a en b, van deze verordening. De oppositie berustte op het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk:



- 6 Dit merk 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”, behorend tot klasse 38, en voor de „productie van televisieprogramma's, met name informatieve en documentaire programma's over de filmkunst en over films”, behorend tot klasse 41.

- 7 Bij beslissing van 28 september 2000 heeft de oppositieafdeling vastgesteld dat er gevaar van verwarring van de conflicterende tekens bestond, de oppositie toegewezen, en verzoeksters aanvraag tot inschrijving afgewezen.
- 8 Op 28 november 2000 heeft verzoekster tegen de beslissing van de oppositieafdeling beroep ingesteld.
- 9 Bij beslissing van 17 september 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd. Wat met name de beoordeling van de mate van soortgelijkheid van de diensten betreft, heeft de kamer van beroep in de eerste plaats geconcludeerd dat de in de merkaanvraag bedoelde diensten, te weten uitzending van televisieprogramma’s en interactieve elektronische televisie-uitzendingen, waaronder via televisie, e-mail, internet en andere elektronische media, behorend tot klasse 38, alsook de productie van televisieprogramma’s, behorend tot klasse 41, de in deze klassen vallende diensten van opposante omvatten en daarmee gedeeltelijk samenvielen, en in de tweede plaats dat de in de merkaanvraag bedoelde diensten „distributie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma’s, video, banden, cd’s, cd-roms en computerschijven” complementair waren aan de door het merk van opposante beschermde diensten of daarvoor als elektronisch medium dienden. Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep in de eerste plaats geoordeeld dat er een sterke visuele overeenstemming was tussen de twee tekens, aangezien het woordbestanddeel van het oudere merk samenviel met het aangevraagde merk; in de tweede plaats dat het aangevraagde merk fonetisch gelijk was aan het woordbestanddeel van het oudere merk; ten slotte dat de twee merken begripsmatig dezelfde idee opriepen, namelijk een ster.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- het BHIM te gelasten, de door haar ingediende aanvraag tot inschrijving toe te wijzen;

- te gelasten dat de door haar in de procedures voor de kamer van beroep en voor de oppositieafdeling van het BHIM gemaakte kosten worden terugbetaald;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 12 Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het Gerecht geen bevelen kan richten tot het BHIM [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 18]. Derhalve moet de vordering in het verzoekschrift welke ertoe strekt, het BHIM te gelasten de door verzoekster ingediende aanvraag tot inschrijving toe te wijzen, niet-ontvankelijk worden verklaard.

- 13 Ter onderbouwing van haar vordering tot vernietiging voert verzoekster één middel aan, namelijk schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

- 14 Verzoekster betwist het oordeel van de kamer van beroep dat in de eerste plaats de in geding zijnde diensten in verregaande mate soortgelijk dan wel gelijk zijn, en in de tweede plaats de conflicterende tekens visueel en begripsmatig overeenstemmen en fonetisch gelijk zijn.

- 15 Wat de soortgelijkheid van de betrokken diensten betreft, merkt verzoekster om te beginnen op dat het scala van tot de klassen 38 en 41 behorende diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, ruimer is dan dat van de tot diezelfde klassen behorende diensten van het oudere merk. Wat klasse 38 aangaat, betreft het oudere merk namelijk uitsluitend de uitzending van gespecialiseerde informatieve en documentaire televisieprogramma's over de filmkunst en over films, terwijl de in de merkaanvraag bedoelde diensten betrekking hebben op de uitzending van televisieprogramma's en interactieve elektronische televisie-uitzendingen, met name

via televisie, e-mail, internet en andere elektronische media. Dit geldt ook voor de diensten die behoren tot klasse 41, aangezien het oudere merk alleen de productie van gespecialiseerde informatieve en documentaire programma's over de filmkunst en over films betreft, terwijl de in de merkaanvraag bedoelde diensten zowel de productie als de distributie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma's, video, banden, cd's, cd-roms en computerschijven omvatten.

- 16 Verzoekster merkt verder op dat de in de merkaanvraag bedoelde diensten op het grote publiek zijn gericht, terwijl de door het oudere merk gedekte diensten zijn gericht op een beperkter, gespecialiseerd publiek bestaande uit film liefhebbers.

- 17 Ten slotte onderstreept verzoekster dat de tot klasse 41 behorende diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, niet alleen het produceren en uitzenden van televisieprogramma's, maar ook de distributie aan derden omvatten. Dit is een belangrijk verschil tussen de activiteiten van verzoekster en die van opposante, waar het de diensten betreft die tot klasse 41 behoren; door dit verschil zijn de in de merkaanvraag bedoelde diensten niet als eenvoudigweg complementair aan die van opposante te beschouwen.

- 18 Wat vervolgens de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, merkt verzoekster allereerst op dat het oudere merk in wezen een beeldmerk is, dat uit verschillende bestanddelen bestaat, terwijl het aangevraagde merk louter een woordmerk is. Dit fundamentele onderscheid betekent dat een visuele vergelijking tussen deze twee merken in het geheel niet mogelijk is.

- 19 Ook fonetisch is er geen sprake van overeenstemming tussen de tekens. Aangezien het oudere merk een beeldmerk is, kan het alleen aan de hand van de grafische weergave worden waargenomen. Bij het aangevraagde merk staat daarentegen het fonetische aspect op de voorgrond.
- 20 Ten slotte verschillen de twee conflicterende merken volgens verzoekster ook begripsmatig. Vanuit dit oogpunt roept het aangevraagde merk de gedachte op aan „sterren van het witte doek, beroemdheden en amusement in het algemeen, alsook van televisieprogramma’s die daarover gaan”, terwijl het oudere merk veeleer doet denken aan „sterrenkunde [...] en televisieprogramma’s daarover”.
- 21 Bovendien wijst verzoekster erop dat het woord „star”, dat in beide conflicterende tekens voorkomt, courant wordt gebruikt in verband met diensten die tot de klassen 38 en 41 behoren. Volgens haar volgt hieruit dat de omvang van de aan het oudere merk verleende bescherming niet tot gevolg mag hebben dat de houder van het merk een monopolie op het gebruik van het woord verkrijgt.
- 22 Verzoekster onderstreept voorts dat zij reeds houdster is van het gemeenschapsmerk STAR TELEVISION, dat is ingeschreven voor diensten die behoren tot de klassen 38 en 41, alsook van verschillende internationale woord- en beeldmerken die het woord „star” en/of de afbeelding van een ster bevatten. In dit verband merkt zij om te beginnen op dat opposante niet in het geweer is gekomen tegen de inschrijving van het merk STAR TELEVISION. Verder betoogt zij dat het kennelijk tegenstrijdig zou zijn om haar de inschrijving van het merk STAR TV te beletten, terwijl zij wel het merk STAR TELEVISION heeft kunnen inschrijven, dat in wezen hetzelfde is. Ten slotte wijst zij erop dat haar waren op basis van het aangevraagde merk zonder misverstand te onderscheiden zijn van die van andere ondernemingen, aangezien dit merk er een is uit een reeks van merken waarvan zij houdster is die het woord „star” en/of een afbeelding van een ster bevatten.

- 23 Het BHIM is het eens met de analyse van de kamer van beroep.

Beoordeling door het Gerecht

- 24 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt: „Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd: wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
- 25 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 26 Volgens diezelfde rechtspraak dient verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aangehaalde rechtspraak].
- 27 Gelet op de aard van de betrokken diensten, waarvan de omschrijving hiervóór in de punten 3 tot en met 6 is weergegeven, bestaat de doelgroep waaraan het

verwarringsgevaar moet worden afgemeten, voor alle betrokken diensten behalve de in de merkaanvraag bedoelde distributie van televisieprogramma's, uit de gemiddelde consument van de lidstaten waar het internationale merk van opposante wordt beschermd, te weten Duitsland, Oostenrijk, de landen van de Benelux, Frankrijk en Italië.

- 28 Enkele van de door verzoekster aangeboden diensten, zowel die in klasse 38 als die in klasse 41 thuishoren, zijn weliswaar gericht op een publiek dat enig inzicht heeft in informatica en gewend is, om te gaan met elektronica, maar het aanbod en het gebruik van audiovisuele producten en diensten en de verspreiding daarvan onder een breed publiek, voornamelijk bestaande uit jongeren, is heden ten dage van dien aard dat deze producten en diensten niet kunnen worden gezien als uitsluitend bestemd voor een beperkte kring van gespecialiseerde consumenten. In de tweede plaats, anders dan verzoekster stelt, kunnen de tot de klassen 38 en 41 behorende diensten die door het oudere merk worden beschermd, hoewel zij betrekking hebben op het specifieke gebied van de filmkunst, niet worden gezien als gericht op een ander dan het grote publiek dat in het algemeen geïnteresseerd is in amusementsprogramma's.
- 29 Daarentegen moet worden geoordeeld dat de diensten die verband houden met de in de merkaanvraag bedoelde, tot klasse 41 behorende activiteit van distributie van televisieprogramma's, niet zijn gericht op de gemiddelde consument, maar op een publiek van vakmensen in de audiovisuele sector en bij de televisie, dat bij de keuze van de leverancier speciaal geïnteresseerd en aandachtig zal zijn.
- 30 Ingevolge artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en gelet op voorgaande overwegingen, moet derhalve worden overgegaan tot een vergelijking van de betrokken diensten en de conflicterende tekens.

De diensten

- 31 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhoudingen tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 51].
- 32 In casu is de oppositie gebaseerd op een ouder merk dat is ingeschreven voor diensten van de klassen 38 en 41, en is zij gericht tegen de inschrijving van het merk dat is aangevraagd voor diensten die tot diezelfde klassen behoren.
- 33 De kamer van beroep heeft geconcludeerd dat de uitzending van televisieprogramma's, interactieve elektronische televisie-uitzendingen, waaronder via televisie, e-mail, internet en andere elektronische media, en de productie van televisieprogramma's, die in de merkaanvraag zijn bedoeld en respectievelijk tot de klassen 38 en 41 behoren, de door het oudere merk aangeduide diensten, die tot dezelfde klassen behoren, omvatten en daarmee gedeeltelijk samenvielen. Met betrekking tot de andere in de merkaanvraag bedoelde diensten die tot klasse 41 behoren (distributie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma's, video, banden, cd's, cd-roms en computerschijven) heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat deze diensten hetzij complementair waren aan, hetzij als elektronisch medium dienden van de tot diezelfde klasse behorende diensten die door het oudere merk worden beschermd.
- 34 Uit de vergelijking van de omschrijving van de betrokken diensten van klasse 38, hiervóór weergegeven in punt 3, eerste streepje, respectievelijk punt 6, blijkt enerzijds dat de door het oudere merk beschermde uitzendingen van televisiepro-

gramma's, beperkt zijn tot een specifiek gebied, namelijk de uitzending van televisieprogramma's over film, terwijl voor de beschrijving van de in de merkaanvraag bedoelde diensten een ruimere formulering wordt gebruikt, en anderzijds dat deze diensten uitdrukkelijk „interactieve elektronische televisie-uitzendingen” omvatten, terwijl dit niet voorkomt in de beschrijving van de diensten waarop opposante aanspraak maakt.

35 Dienaangaande moet worden vastgesteld dat, ondanks hun verschillen in beschrijving, de in de merkaanvraag voor klasse 38 bedoelde diensten deels hetzelfde zijn als de door het oudere merk beschermde en tot dezelfde klasse behorende diensten, en deels daaraan soortgelijk zijn.

36 Enerzijds, zoals zowel de kamer van beroep in de bestreden beslissing als het BHIM in zijn memorie van antwoord terecht hebben opgemerkt, verstrekken verzoekster en opposante diensten van dezelfde aard, namelijk televisie-uitzendingen, en wel ongeacht het gespecialiseerde karakter van de programma's die door opposante worden uitgezonden. Derhalve omvatten de in de merkaanvraag bedoelde diensten mede de diensten die door het oudere merk worden beschermd.

37 Anderzijds moet interactieve televisie, die gebruikmaakt van elektronische media zoals digitale televisie of internet, waardoor de afnemers een gebruik van de dienst kunnen maken dat verder gaat dan de passieve ontvangst van de beelden, worden gezien als een bijzondere verschijningsvorm van televisie. In die zin kan zij niet worden geacht buiten de omschrijving van de door het oudere merk beschermde diensten te vallen, ook al wordt zij daarin niet expliciet vermeld. De in de merkaanvraag bedoelde „interactieve elektronische televisie-uitzendingen” en de door het oudere merk beschermde televisie-uitzendingen dienen aldus ten minste als soortgelijk te worden beschouwd.

- 38 Een zelfde conclusie moet worden getrokken met betrekking tot de „productie van televisieprogramma’s”, behorend tot klasse 41. Deze wordt zowel in de omschrijving van de in de merkaanvraag bedoelde diensten als in die van de door het oudere merk beschermde diensten genoemd. Ook in dit geval dekt verzoeksters ruimere formulering immers tevens de onder bescherming van het oudere merk geproduceerde televisieprogramma’s, die specifiek betrekking hebben op film.
- 39 Wat ten slotte de overige diensten van klasse 41 betreft die door verzoekster worden aangeboden in het kader van haar activiteiten van „productie, distributie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma’s, video, banden, cd’s, cd-roms en computerschijven”, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de factoren waarmee bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten rekening dient te worden gehouden, onder meer de bestemming en het concurrerend dan wel complementair karakter daarvan zijn (zie de hiervóór in punt 31 aangehaalde rechtspraak). In casu, zoals door de kamer van beroep terecht is gesteld, moeten de in de merkaanvraag bedoelde activiteiten van productie, opname en ontwikkeling van televisieprogramma’s, video, banden, cd’s, cd-roms en computerschijven, vergelijkbaar worden geacht met de door het oudere merk beschermde productie van televisieprogramma’s, voorzover zij een hieraan complementair karakter hebben, aangezien daaronder ook de vervaardiging van audiovisuele of multimedia-producten valt, die een specifieke vorm van verspreiding van de producten van opposante kan zijn, ofwel het elektronisch medium is voor dergelijke uitzendingen.
- 40 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat, 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.

De tekens

- 41 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren, wat de visuele,

auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen en moet daarbij onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en arrest ELS, reeds aangehaald, punt 62). De gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten, wiens indruk een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, neemt een merk gewoonlijk immers als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).

- 42 In casu is het oudere merk een 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. Het aangevraagde merk bestaat uit de woorden „star TV”.
- 43 Wat om te beginnen de visuele vergelijking tussen de twee merken betreft, zij vooraf eraan herinnerd dat het Gerecht reeds heeft verklaard dat niets eraan in de weg staat 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” [arrest Gerecht van 12 december 2002, Vedral/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, punt 51].
- 44 In dit verband moet allereerst worden opgemerkt dat de woorden „star TV” tegelijkertijd het aangevraagde merk en het woordbestanddeel van het oudere merk vormen. In vergelijkbare omstandigheden heeft het Gerecht geoordeeld dat een samengesteld woord- en beeldmerk slechts kan worden geacht vergelijkbaar te zijn met een ander merk, dat gelijk is aan 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 [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 33].

- 45 In casu heeft de kamer van beroep met betrekking tot de visuele vergelijking van de betrokken tekens geoordeeld dat de woorden „star TV” de dominerende bestanddelen van het oudere merk vormen.
- 46 Die beoordeling is volledig correct. Gelet op de visuele totaalindruk die door het oudere merk wordt opgeroepen, zal het woordbestanddeel „star TV” ongetwijfeld meer de aandacht trekken dan de andere beeldbestanddelen van het teken, zowel door zijn afmetingen, waar de woorden „star” en „TV” over de centrale ster heen zijn geschreven en daarbuiten uitsteken, als door zijn kleurstelling, waar deze woorden in rood op een zwart-witte achtergrond zijn geschreven.
- 47 In die omstandigheden, gelet op het feit dat het aangevraagde merk samenvalt met het dominerende woordbestanddeel van het oudere merk, heeft de kamer van beroep niet van een verkeerde rechtsopvatting blijk gegeven door te oordelen dat er een sterke overeenstemming tussen de twee merken bestaat.
- 48 Ook heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat de twee merken in fonetisch opzicht gelijk zijn.

- 49 Anders dan verzoekster kennelijk meent, moet immers worden erkend dat het oudere merk, evenals het aangevraagde merk, een woordbestanddeel bevat, zodat het ook fonetisch kan worden weergegeven. Aangezien het oudere merk fonetisch samenvalt met zijn enige woordbestanddeel, de woorden „star TV”, dat overeenkomt met het aangevraagde merk, moet worden vastgesteld dat de twee conflicterende tekens in fonetisch opzicht gelijk zijn.
- 50 Op begripsmatig vlak ten slotte was de kamer van beroep van oordeel dat de twee conflicterende tekens beide het beeld van een ster oproepen.
- 51 Op dit punt moet worden gepreciseerd dat, waar de visuele indruk van het oudere merk zonder twijfel en onmiddellijk de idee van een ster oproept, omdat één van de bestanddelen de grafische afbeelding van een ster is, dit voor het aangevraagde merk slechts geldt indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de doelgroep de betekenis van het Engelse woord „star” kent.
- 52 Al hoeft de gemiddelde consument, die voor de meeste van de in geding zijnde diensten het relevante publiek vormt, de betekenis van het Engelse woord „star” niet per se te kennen, dit woord wordt in het Duits, Frans, Italiaans en Nederlands niettemin courant gebruikt ter aanduiding van filmsterren. Zowel het aangevraagde merk, dat het woord „star” bevat, als het oudere merk, waarvan het dominerende woordbestanddeel het woord „star” is, kunnen dus het beeld van een „ster van het witte doek” oproepen. Bovendien is het vermogen van de twee tekens om dit beeld op te roepen des te belangrijker, omdat in beide gevallen het woord „star” wordt gecombineerd met het letterwoord „TV”, dat als afkorting van het woord „televisie” de gedachte aan een ster, een bekend acteur of actrice, kan versterken. Op begripsmatig vlak kunnen de twee conflicterende merken dus hetzelfde begrip oproepen.

- 53 Bijgevolg zijn het aangevraagde merk en het oudere merk visueel, fonetisch en begripsmatig in hoge mate overeenstemmend, en voor sommige aspecten zijn zij gelijk.

Het verwarringsgevaar

- 54 In de hierboven uiteengezette omstandigheden moet, gezien de gelijkheid of de overeenstemming tussen de conflicterende tekens en de daarmee aangeduide diensten, worden geconcludeerd dat er een concreet gevaar bestaat dat het relevante publiek zich met betrekking tot de commerciële herkomst van deze diensten zal vergissen.
- 55 Deze conclusie geldt eveneens voor de in de merkaanvraag bedoelde diensten verband houdend met de distributie van televisieprogramma's, waarvan de doelgroep, zoals hiervóór in punt 29 is vastgesteld, bestaat uit vakmensen uit de audiovisuele sector. De visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken moet immers van dien aard 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. De omstandigheid dat opposante niet rechtstreeks in de distributiesector actief is, doet aan deze conclusie niet af, daar productie en distributie van televisieprogramma's heel wel in handen kunnen zijn van een en dezelfde onderneming, en dit in de praktijk ook vaak het geval is.
- 56 Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep niet van een verkeerde rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door te oordelen dat er gevaar van verwarring bestond van het aangevraagde merk STAR TV met het oudere merk.

- 57 Wat de argumenten betreft die verzoekster ontleent aan haar verschillende nationale, internationale en communautaire inschrijvingen van merken die het woord „star” of de afbeelding van een ster bevatten, alsmede het volgens haar courante gebruik van het woord „star” voor de in geding zijnde diensten, behoeft slechts te worden vastgesteld dat deze argumenten voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep zijn aangevoerd. Volgens vaste rechtspraak kunnen feiten die voor het Gerecht worden ingeroepen zonder voordien voor de instanties van het BHIM te zijn aangedragen, de wettigheid van deze beslissingen slechts aantasten indien het BHIM deze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen [arrest Gerecht van 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13]. Dienaangaande volgt uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, luidens hetwelk in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek van het BHIM beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, dat het BHIM niet gehouden is feiten die door partijen niet naar voren werden gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de wettigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten (arrest GAS STATION, reeds aangehaald, punt 13).
- 58 Uit wat voorafgaat volgt dat verzoeksters vordering tot vernietiging moet worden afgewezen.

De kosten

- 59 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.
- 60 Overeenkomstig artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt. Dit geldt niet

voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de oppositieafdeling, en verzoeksters vordering tot terugbetaling van deze kosten dient in elk geval om die reden te worden verworpen. Verzoeksters vordering tot terugbetaling van de kosten die zij in de procedure voor de kamer van beroep heeft gemaakt, dient eveneens te worden verworpen, aangezien haar vordering tot vernietiging is afgewezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**

- 2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 mei 2005.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal