RETTENS DOM (Første Afdeling)

6. februar 2007 *

I sag T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande (Danmark), ved advokat C. Barret Christiansen,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved S. Laitinen og G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

* Processprog: engelsk.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), Tokyo (Japan), ved barrister A. Norris,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 7. oktober 2004 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 364/2003-1) vedrørende en indsigelsessag mellem TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) og Aktieselskabet af 21. november 2001,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, R. García-Valdecasas, og dommerne J.D. Cooke og I. Labucka,

justitssekretær: assisterende justitssekretær B. Pastor,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. december 2004,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. april 2005,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 18. april 2005,

og efter retsmødet den 13. september 2006,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 21. juni 1999 indgav sagsøgeren i medfør af Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket TDK. De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. De svarer til følgende beskrivelse: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«. Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 8/2000 den 24. januar 2000.

3 Den 25. april 2000 rejste TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke.

4 Indsigelsen var støttet på et EF-varemærke og på 35 ældre nationale varemærker, der var blevet registreret for varer henhørende under klasse 9 (bl.a. »apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og billede«).

5 De pågældende ældre varemærker er dels ordmærket TDK, dels det nedenfor gengivne ord- og figurmærke:



6 Til støtte for indsigelsen påberåbte intervenienten sig artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Indsigelsen blev rejst mod alle de varer, der var omfattet af det ansøgte varemærke. For at godtgøre, at de ældre varemærker har et renommé, har intervenienten fremlagt bilagene A-R.

7 Ved afgørelse af 28. marts 2003 fastslog Indsigelsesafdelingen, at der ikke forelå risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Indsigelsesafdelingen gav imidlertid medhold i indsigelsen i medfør af samme forordnings artikel 8, stk. 5, og afslog EF-varemærkeansøgningen.

8 Den 27. maj 2003 anlagde sagsøgeren sag til prøvelse af ovennævnte afgørelse i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.

9 Ved afgørelse af 7. oktober 2004 (sag R 364/2003-1) (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret sagsøgerens klage og stadfæstede således Indsigelsesafdelingens afgørelse.

Parternes påstande

10 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

11 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Parternes argumenter

Sagsøgerens argumenter

12 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren gjort et enkelt anbringende gældende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

13 Sagsøgeren har principalt gjort gældende, at intervenienten ikke har godtgjort, at de ældre varemærker har et særpræg eller et renommé, der kan begrunde, at de er omfattet af den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

14 I denne forbindelse har sagsøgeren gjort gældende, at de bilag, som intervenienten har fremlagt som bevis for de ældre varemærkers renommé, er uden bevisværdi. Således er den markedsanalyse, som intervenienten har fremlagt (bilag O), udført umiddelbart efter verdensmesterskaberne i atletik i Göteborg i 1995, altså flere år før ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke. Det er muligt, at kundekredsens kendskab til de ældre varemærker siden da er aftaget hurtigt. Sagsøgeren har tilføjet, at den pågældende analyse, der var bestilt af intervenienten, ikke kan anses for at være lige så pålidelig som en uafhængig analyse. Under retsmødet har sagsøgeren understreget, at bilag O ikke angiver udsnittet af de adspurgte personer eller antallet af personer, som var til stede ved det pågældende verdensmesterskab, og ikke tager hensyn til visse typer af svar. Sagsøgeren har tilføjet, at de konklusioner, som intervenienten har udledt af bilag O, hvorefter graden af kendskabet til de ældre varemærker i den tyske, svenske og britiske befolkning er op til 85%, er åbenbart urigtige, da de ikke fremgår af bilaget.

15 Sagsøgeren har endvidere understreget, at det i henhold til Harmoniseringskontorets faste praksis kun er meget intens markedsføring, der kan give et varemærke særpræg eller renommé. Selv hvis de af intervenienten fremlagte bilag beviser, at der er gjort brug af de ældre varemærker i visse af Unionens lande for en given kategori af varer, opfylder de imidlertid ikke de af Domstolen opstillede kriterier for at godtgøre, at et varemærke har et renommé i den berørte kundekreds (dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 26 og 27).

16 Der skal desuden tages hensyn til, at intervenientens markedsføringsudgifter, som de er dokumenteret af intervenienten, er fordelt på en stor del af Fællesskabets område. Selv hvis det med bilag A-R kan godtgøres, at de ældre varemærker blev anvendt på en stor del af Fællesskabets område i en bestemt periode og var genstand for medieeksponering samt sponsoraktivitet (sponsorship), kan disse bilag imidlertid ikke bevise, at de omhandlede ældre varemærker har fået fornødent særpræg eller et solidt og varigt omdømme.

17 Under retsmødet har sagsøgeren som svar på et spørgsmål stillet af Retten medgivet, at bilag A-R skal vurderes i deres helhed. Sagsøgeren har imidlertid gjort gældende, at selv i dette tilfælde godtgør bilagene ikke, at de ældre varemærker har et renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

18 Sagsøgeren har i øvrigt gjort gældende, at selv hvis det antages, at de ældre varemærker har særpræg eller renommé, er de øvrige betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 under alle omstændigheder ikke opfyldt.

19 I denne forbindelse har sagsøgeren for det første anført, at der ikke er fremlagt bevis for, at der er sket utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at nævnte varemærker er påført skade, hvilket bevis det påhviler intervenienten at føre.

20 På grundlag af de af intervenienten fremlagte bilag fremgår det nemlig, at en lang række af de varer, der markedsføres af intervenienten, markedsføres over for en

specialiseret kundekreds, dvs. erhvervsdrivende i medicinalbranchen eller industrien, som er områder, hvor sagsøgerens varer hverken er genstand for markedsføring eller salg. Selv om visse af de varer, der markedsføres af intervenienten, markedsføres over for de endelige forbrugere i den brede offentlighed, bliver sagsøgerens varer markedsført i forretninger af en anden type.

21 Den omstændighed, at intervenienten allerede har påført de omhandlede ældre varemærker på beklædningsgenstande, ændrer ikke den ovennævnte vurdering, idet der kun var tale om at påføre varemærket på atleters startnumre eller på T-shirts af et bestemt mærke (f.eks. Adidas). Under disse betingelser vil de ældre varemærker ikke i kundekredsens bevidsthed blive forbundet med beklædningsgenstande, men vil alene blive associeret med reklamekampagner eller sponsorering.

22 På denne baggrund er sagsøgeren af den opfattelse, at den omstændighed, at selskabet tilkendes enerettighederne til at bruge varemærket TDK alene for varerne »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«, hverken vil give det mulighed for utilbørligt at udnytte de ældre varemærkers særpræg eller renommé eller for at drage fordel af intervenientens markedsføringsindsats.

23 Over for intervenientens argument om, at sagsøgerens brug af varemærket TDK vil have en negativ indvirkning på dette, og om, at forbrugerne vil skabe en forbindelse mellem intervenienten og sagsøgeren, har sagsøgeren anført, at intervenienten kun anvender de omhandlede varemærker i forbindelse med varer, der i art og anvendelse er meget forskellige fra dem, for hvilke varemærket er ansøgt. På samme måde varierer distributionsnettene, salgsstederne og brugen i høj grad mellem disse varer, og de kompletterer ikke hinanden i konkurrencemæssig henseende. Som en konsekvens heraf er der ikke risiko for en forskydning i image, idet sagsøgeren ikke vil kunne udnytte de ældre varemærkers påståede særpræg eller renommé på utilbørlig vis.

24 For så vidt angår intervenientens argument om, at selskabets renommé ville kunne blive forringet ved udvandingen af de ældre varemærker eller ved brugen af varemærket TDK i forbindelse med varer af dårlig kvalitet, uden at selskabet ville kunne modsætte sig dette, har sagsøgeren anført, at et sådant argument savner grundlag. Ifølge sagsøgeren vil forbrugerne klart kunne skelne mellem de omhandlede varemærker. Derudover gør sagsøgeren gældende, at selskabet kun sælger luksusvarer, og at det benytter reklamer af den bedste kvalitet, hvori der optræder topmodeller. Mere generelt vil de varer, som det ansøgte varemærke omfatter, hverken medføre et negativt eller et skadeligt image.

25 Endelig har sagsøgeren anført kommentarer til bilag A-R. Det er således ikke i visse af de af intervenienten fremlagte bilag godtgjort, at tegnet TDK er blevet brugt som varemærke. Endvidere er intensiteten af brugen af de ældre varemærker mindre end, hvad der er påstået af intervenienten. Under retsmødet har sagsøgeren navnlig gjort gældende, at bilagene hverken indeholdt oplysninger om intervenientens salgstal for de omhandlede varer eller satte tal på de udgifter, der var afholdt i forbindelse med markedsføring og sponsorering. Disse oplysninger er imidlertid af afgørende betydning.

Harmoniseringskontorets argumenter

26 Harmoniseringskontoret har indledningsvis henvist til, at appelkammeret fastslog, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 fandt anvendelse, og konkluderede på grundlag af beviserne fremlagt af intervenienten, at selskabet havde kunnet påvise de oplysninger, der fremgik af punkt 29 i den anfægtede afgørelse (jf. præmis 53 nedenfor). Det var på dette grundlag, at appelkammeret kunne drage de konklusioner, som fremgår af punkt 31 og 32 i den anfægtede afgørelse, hvorefter intervenientens ældre varemærker, som fastslået af Indsigelsesafdelingen, kunne være omfattet af den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 og havde en høj grad af særpræg på grund af deres renommé.

27 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appelkammerets vurdering vedrørende de ældre varemærkers renommé ikke var behæftet med fejl. Hvad angår de beviser, som intervenienten fremlagde, undersøgte appelkammeret med rette de 18 bilag i deres helhed og ikke enkeltvis. Denne omhyggelige undersøgelse af de nævnte bilag omfattede ligeledes parternes bemærkninger hertil.

28 For så vidt angår det område, hvorpå renommeét skal fastlægges, er Harmoniseringskontoret af den opfattelse, at intervenienten har godtgjort, at de ældre varemærker særligt var kendte i Frankrig, Tyskland, Sverige og Det Forenede Kongerige, og således opfyldte betingelserne for at have et renommé på nationalt plan og fællesskabsplan.

29 Harmoniseringskontoret har endvidere fuldt ud tilsluttet sig appelkammerets vurdering, hvorefter de beviser, der blev fremlagt under indsigelsessagen, godtgjorde, at der som en følge af en betydelig sponsoraktivitet over en længere periode er opstået og vedligeholdt et renommé. Harmoniseringskontoret har ligeledes givet udtryk for at være enig i appelkammerets vurdering, hvorefter en betydelig handelsværdi (goodwill) er opstået og vedligeholdt og udgør grundlaget for udvidelser og fortsatte investeringer.

30 Ifølge Harmoniseringskontoret er det således åbenlyst, at de ældre varemærker har et godt renommé, fordi de er kendt af en stor del af den relevante kundekreds i Fællesskabet, således som det bl.a. fremgår af analysen i bilag O, selv om Harmoniseringskontoret dog under retsmødet har anerkendt, at bilag O, som anført af sagsøgeren (jf. præmis 14 ovenfor), ikke opfyldte de kriterier for udarbejdelse, som normalt kræves opfyldt af Harmoniseringskontoret, for at markedsanalyser kan tages i betragtning.

31 Harmoniseringskontoret er desuden af den opfattelse, at der ikke er støtte for sagsøgerens argumenter om, at intervenienten ikke har godtgjort, at brugen af det ansøgte varemærke ville udnytte de ældre varemærkers særpræg eller renommé på utilbørlig vis, og om, at sagsøgerens påsætning af varemærket TDK på de beklædningsgenstande, som sagsøgeren markedsfører, ikke utilbørligt kunne udnytte det særpræg eller de investeringer, som intervenienten har foretaget, idet de omhandlede varer under alle omstændigheder var meget forskellige.

32 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at appelkammeret foretog en korrekt anvendelse af begrebet utilbørlig udnyttelse af og begrebet til skade for det ældre varemærkes særpræg. Appelkammeret fandt således med rette, at de af intervenienten fremlagte beviser godtgjorde, at det renommé, som tillægges selskabet, er kendt af en stor del af kundekredsen, navnlig som følge af selskabets rolle som fabrikant af bestemte varer og som erhvervsdrivende med sponsoraktiviteter i sportens verden og i forbindelse med koncerter med popstjerner.

33 Ifølge Harmoniseringskontoret er sagsøgerens argument om, at selskabet alene har til hensigt at anvende varemærket i forbindelse med beklædningsgenstande (jf. præmis 22 ovenfor), hvorfor der hverken vil ske utilbørlig udnyttelse eller skade, fordi kundekredsen vil skelne mellem varemærkerne og de omhandlede varer, ikke relevant og savner grundlag.

34 Selv hvis det antages, at intervenienten hverken havde godtgjort, at selskabet udøvede virksomhed i beklædningssektoren, eller at kundekredsen havde kendskab til de ældre varemærker i forbindelse med denne sektor, er det således ikke en betingelse for, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder anvendelse, at varerne er af lignende art. Det er ikke en nødvendig betingelse, at et ældre varemærkes renommé påføres skade. Det er tilstrækkeligt, at det fornødne særpræg påføres skade, hvilket ikke nødvendigvis indebærer, at varemærket forringes eller plettes.

35 I denne forbindelse kan det ifølge Harmoniseringskontoret ikke udelukkes, at sagsøgeren ikke vil fabrikere sportsbeklædning (eller fodtøj eller hovedbeklædningsartikler, der anvendes i forbindelse med sportsaktiviteter) og ikke vil anbringe tegnet TDK herpå. I det omfang det ansøgte varemærke er identisk med et af intervenientens ældre varemærker, er der således en formodning for, at den relevante kundekreds vil antage, at de af sagsøgeren solgte varer er fabrikeret af eller med licens fra intervenienten i forbindelse med selskabets mange sponsoraktiviteter.

36 Hvad endelig angår den sidste betingelse for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, dvs. betingelsen om rimelig grund, har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at idet sagsøgeren ikke har fremlagt dokumentation med henblik på at godtgøre, at sagsøgeren med rimelig grund ønsker at anvende det ansøgte varemærke, er Harmoniseringskontoret enig i appelkammerets konklusion, hvorefter brugen af det ansøgte varemærke er uden rimelig grund.

Intervenientens argumenter

37 Intervenienten har i det væsentlige støttet Harmoniseringskontorets argumenter.

38 Vedrørende de ældre varemærkers renommé har intervenienten fremhævet visse aspekter af de beviser, der er fremlagt for Harmoniseringskontoret, som den omstændighed, at selskabets omsætning i Europa i 1996 var på 628 mio. amerikanske dollars (USD). Intervenienten har ligeledes understreget, at alle de lyd- og videokassetter, der sælges i Europa, også fabrikeres der.

39 For så vidt angår det første af de kriterier vedrørende markedsandelen, der blev fastlagt ved General Motors-dommen, har intervenienten anført, at selskabet har en af de største markedsandele i Europa. For så vidt angår det andet kriterium, der vedrører intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af de ældre varemærker, har intervenienten i det væsentlige anført, at intensiteten af brugen af de ældre varemærker hænger sammen med selskabets høje markedsandele, at selskabet påbegyndte sine aktiviteter i Europa allerede i 1973, at selskabet har udviklet dem siden, og at dets varer markedsføres under de omhandlede varemærker i samtlige lande i Den Europæiske Union. Intervenienten har ligeledes fremhævet, at de omhandlede ældre varemærker ikke alene er blevet udbredt til offentligheden ved hjælp af salget af de varer, der er omfattet af varemærkerne, men også i bredere forstand i forbindelse med selskabets sponsoraktiviteter ved musikalske og sportslige begivenheder.

40 Vedrørende de betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, der ikke vedrører renommeét, har intervenienten anført, at sagsøgerens argument om, at de ældre varemærker under ingen omstændigheder kan lide skade, idet det varemærke, der er ansøgt registreret, skal påsættes luksusbeklædningsgenstande, er irrelevant, og at skaden foreligger, uanset om de pågældende varer er af luksuriøs karakter. Under retsmødet anførte intervenienten desuden, at det endog ikke kunne udelukkes, at sagsøgeren ville sælge T-shirts, hvorpå tegnet TDK var påsat, i forbindelse med begivenheder sponsoreret af intervenienten.

41 Intervenienten har endvidere understreget, at sagsøgerens påstand om, at der ikke er risiko for forveksling, ikke er afgørende for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

42 Endelig har intervenienten påpeget, at sagsøgeren ikke har fremlagt oplysninger vedrørende den omstændighed, at der med rimelig grund var gjort brug af det ansøgte varemærke.

Rettens bemærkninger

43 For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 forudsættes det, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal det ældre varemærke, som påstås at have renommé, være registreret. For det andet skal det ældre varemærke og varemærket, for hvilket der er ansøgt registrering, være identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det have et renommé i Fællesskabet, hvis der er tale om et ældre EF-varemærke, eller i den berørte medlemsstat, hvis der er tale om et ældre nationalt varemærke. For det fjerde skal brugen af det ansøgte varemærke føre til, at mindst en af de følgende to betingelser er opfyldt: i) der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller ii) der vil kunne ske skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Endelig skal brugen af det ansøgte varemærke ske uden rimelig grund.

44 I den foreliggende sag er det ubestridt, at det ansøgte varemærke er identisk med eller ligner de ældre varemærker (punkt 25 i den anfægtede afgørelse), og at de ældre varemærker er registrerede.

45 I øvrigt bemærkes, at appelkammeret, idet det konstaterede, at brugen af det ansøgte varemærke udgjorde en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, og idet betingelserne for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er alternative, ikke undersøgte, om betingelsen under punkt ii) i præmis 43 ovenfor var opfyldt. Det er endvidere ubestridt, at sagsøgeren ikke har gjort anbringender gældende om rimelig grund i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

46 Under disse omstændigheder skal der for det første tages stilling til, om de ældre varemærker har et renommé, og for det andet, om brugen af det ansøgte varemærke vil medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé.

Om renommeét

47 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret begik en fejl ved vurderingen af bevisværdien af de bilag, som intervenienten fremlagde med henblik på at godtgøre, at de ældre varemærker havde renommé og særpræg som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

48 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 definerer ikke begrebet renommé. Det fremgår imidlertid af Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), hvis normative indhold i det væsentlige er identisk med indholdet af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at et ældre nationalt varemærke for at opfylde betingelsen om, at varemærket skal have et renommé, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette varemærke.

49 Ved undersøgelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket (General Motors-dommen, præmis 26 og 27). Domstolen har i General Motors-dommen præciseret, at der hverken efter ordlyden af eller formålet med direktivets artikel 5, stk. 2, er hjemmel for at kræve, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af offentligheden (præmis 25), og at dette renommé skal være til stede inden for en væsentlig del af det berørte område (præmis 28). To af Rettens afgørelser gengiver direkte (dom af 13.12.2004, sag T-8/03, El Corte Inglés mod KHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Sml. II, s. 4297, præmis 67) eller indirekte (dom af 25.5.2005, sag T-67/04, Spa Monopole mod KHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Sml. II, s. 1825, præmis 34) kriterierne, som de er fastsat af Domstolen i nævnte dom.

50 Retten bemærker indledningsvis, at kriterierne fastsat ved General Motors-dommen er korrekt gengivet i den anfægtede afgørelse (punkt 26) med henblik på at vurdere renommeét i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

51 Retten er dernæst af den opfattelse, at appelkammeret ikke begik fejl ved vurderingen af de beviser, der blev fremlagt af intervenienten med henblik på at godtgøre, at de ældre varemærker havde et renommé.

52 Det var med rette, at appelkammeret i punkt 27 i den anfægtede afgørelse tog bilag A-R i betragtning i deres helhed og nærmere bestemt lagde vægt på de konklusioner, der kunne udledes af intensiteten, varigheden og den geografiske udstrækning af brugen af de omhandlede ældre varemærker.

53 Appelkammeret anførte i punkt 29 i den anfægtede afgørelse, at intervenienten under sagen for Indsigelsesafdelingen havde godtgjort, at

— »[selskabet havde været] markedsføringsmæssigt repræsenteret i Europa siden 1973«

— »[selskabet havde fabrikeret] bestanddele til lyd- og videokassetter i Europa siden 1988«

— »[selskabet havde] salgskontorer i Tyskland, Frankrig, Italien, Østrig, Sverige, Polen og Det Forenede Kongerige«

— »ud over et EF-varemærke [havde selskabet] nationale registreringer af ordmærket TDK, af ord- og figurmærket TDK eller af begge dele i 12 medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, hvoraf den første registrering stammer fra 1969«

— »mellem oktober 1998 og september 1999 [havde selskabet] ved at anvende sine TDK-varemærker en markedsandel på 49,5% i Storbritannien og på 22,1% i Europa for 8 mm-kassetter til videokameraer, og i samme periode havde selskabet en markedsandel for lydkassetter på 64,1% i Storbritannien og på 39,3% i Europa«

— »[selskabet havde] ved at bruge sine varemærker sponsoreret fem europæiske musikturnéer eller -arrangementer med Rolling Stones (1990), Paul McCartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) og Janet Jackson (1998), samtlige verdensmesterskaber i atletik siden 1983, og fra tid til anden det finske landshold i atletik og ishockey, den italienske fodboldklub Milan AC, den nederlandske fodboldklub Ajax Amsterdam, den spanske basketballklub TDK Manresa, den svenske basketballklub Uppsala Gators og den engelske fodboldklub Crystal Palace«

— »varemærket [var] enten trykt på deltagernes startnumre eller direkte på sportsbeklædningen; disse beklædningsgenstande [blev] markedsført med varemærket TDK og [bestod] i det væsentlige af sportsbeklædning, herunder fodboldtrøjer og -shorts, basketballtrøjer og -shorts, træningsdragter osv.«

— »varemærkerne [var] at finde rundt om på stadier, reklameskilte, bolde osv.«.

54 I punkt 30 i den anfægtede afgørelse fandt appelkammeret, at de i den foregående præmis nævnte aktiviteter, såvel erhvervsmæssige som sponsormæssige, var fordelt over hele Europa og indebar betydelige investeringer i form af penge, tid og anstrengelser. Appelkammeret anførte endvidere, at de sponsorerede arrangementer ofte blev vist i fjernsynet eller optaget, således at kundekredsen oftere kom i kontakt med de ældre varemærker.

55 I punkt 31 og 32 i den anfægtede afgørelse foretog appelkammeret dernæst en vurdering af de af intervenienten fremlagte beviser og konkluderede, at de ældre varemærker havde renommé og særpræg. Appelkammeret anførte som følger:

»Efter appelkammerets opfattelse repræsenterer de ovennævnte beviser resultaterne af betydelige investeringer i form af anstrengelser, tid og penge, der har strakt sig over en betydelig og usædvanlig lang periode for så vidt angår indsigerens lyd- og videokassetter og markedsføringen af varemærket. Den omstændighed, at markedsanalyserne er gengivet med de reelle salgstal og reklameoplysninger, støtter indsigerens argumenter om, at selskabets varemærker har et renommé og er velkendte.

De fremlagte dokumenter viser etableringen og vedligeholdelsen af et renommé i forbindelse med sponsorering over en betydelig periode og skabelsen og tilstedeværelsen af et betydeligt offentligt kendskab og en særlig goodwill, der berettiger fortsatte investeringer. Det følger tydeligt af de fremlagte dokumenter og af indsigerens investeringer for at fremme sit varemærke ved sponsorering, at varemærket har et betydeligt renommé, som hviler på den omstændighed, at det er kendt i en betydelig del af den berørte kundekreds i Fællesskabet. Idet aktiviteter som atletik, basketball, fodbold og musikarrangementer giver anledning til tilknytning og loyalitet hos »fans«, brændende beundrere af popstjerner, fodboldhold og af de pågældende sportsgrene, er appelkammeret overbevist om, at forbindelsen mellem indsigerens varemærke og disse aktiviteter har givet anledning til en høj grad af anseelse og har skabt et renommé, der går ud over det, der blot forbindes med de varer, der er omfattet af varemærket. Som følge heraf er indsigeren

— som fastslået af Indsigelsesafdelingen — berettiget til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, i [forordning nr. 40/94] at gøre krav på den ovenfor nævnte udvidede beskyttelse af sit varemærke. Det følger heraf, at varemærket, ud over det eventuelle særpræg det har i sig selv, idet tegnet TDK ikke har nogen sammenhæng med nogen af de omtvistede varer, har en øget grad af særpræg på grund af det renommé, som varemærket har opnået.«

56 Henset til sagsakterne er Retten af den opfattelse, at konklusionerne i punkt 29-32 i den anfægtede afgørelse skal tiltrædes. Intervenienten har således på baggrund af bilag A-R set som helhed bevist arten og udstrækningen af selskabets markedsføringsmæssige aktiviteter i Europa siden 1988 — herunder også i rigt befolkede medlemsstater — både for så vidt angår produktion som markedsføring, sponsorering og reklamering i forbindelse med de omhandlede ældre varemærker.

57 Det skal desuden bemærkes, at det opnåede salgsniveau for varer påført de omhandlede ældre varemærker, såsom lyd- og videokassetter, der er meget almindeligt forekommende i europæiske hjem, samt omfanget, hyppigheden og regelmæssigheden af sponsorering af arrangementer, der tiltrækker mange tilskuere, og under hvilke, der er gjort brug af nævnte varemærker, understøtter appelkammerets vurdering, hvorefter de omhandlede ældre varemærker opfylder det i retspraksis fastlagte kriterium for renommé, nemlig at de er kendt af en væsentlig del af kundekredsen.

58 Angående den omstændighed, at visse af de bilag, intervenienten har fremlagt med henblik på at godtgøre, at de ældre varemærker har et renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hævdes at mangle bevisværdi (jf. præmis 14 og 15 ovenfor), dvs. navnlig bilag O, må det konstateres, at selv hvis det antages, at denne bevisværdi er utilstrækkelig, vil dette ikke ændre de konklusioner, der fremgår af præmis 56 og 57 ovenfor. Appelkammeret støttede således sin undersøgelse af de omhandlede ældre varemærkers renommé på alle bilagene fremlagt af intervenienten. Hvis de læses i

sammenhæng, følger det heraf, at appelkammeret ikke begik fejl ved vurderingen af bevisværdien af de nævnte bilag set som helhed.

59 Der er således ikke grundlag for at ændre den anfægtede afgørelse for så vidt angår spørgsmålet, om de omhandlede ældre varemærker har et renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Om utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé

60 Det skal herefter undersøges, om brugen af det ansøgte varemærke vil medføre utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé.

61 Appelkammeret angav i denne henseende (punkt 33-39 i den anfægtede afgørelse) grundene til, at der forelå en sådan utilbørlig udnyttelse, og anførte bl.a. følgende:

»37 Efter appelkammerets opfattelse godtgør de af indsigeren fremlagte dokumenter, at det renommé, som tillægges selskabet, er kendt af en væsentlig del af kundekredsen ikke alene som følge af selskabets rolle som fabrikant af bestemte varer, men også som en afspejling af indsigerens sponsoraktiviteter, der i det væsentlige vedrører sport og tilrettelæggelsen af store musikarrangementer.

38 Det kan ikke nægtes, at indsigeren i forbindelse med sponsoraktiviteterne producerer eller varetager produktionen af beklædningsgenstande, der bærer indsigerens varemærke. Selv om varernes primære formål er at fremme varemærket, er det ikke desto mindre korrekt, at den omhandlede kundekreds er vant til at se varemærket på disse varer ved sports- eller musikarrangementer.

39 Ansøgeren agter at anvende varemærket på beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning uden begrænsninger. Det betyder, at specifikationen omfatter alle typer beklædning, herunder sportsbeklædning. Der er ikke grundlag for at antage, at ansøgeren ikke vil bruge bogstaverne TDK på T-shirts, shorts, træningsdragter eller lignende sportsartikler. De samme betragtninger gælder for fodtøj og hovedbeklædning, der bruges ved sportsarrangementer. Idet det ansøgte varemærke er identisk med et af indsigerens varemærker, vil den omhandlede kundekreds kunne antage, at beklædningsgenstandene, fodtøjet og hovedbeklædningerne er fabrikeret af indsigeren eller produceret med licens fra TDK i forbindelse med selskabets sponsoraktivitet. Med andre ord vil ansøgeren tiltrække al den goodwill til sine varer, der på det pågældende tidspunkt er forbundet med indsigeren i sin egenskab af sponsor for verdensomspændende atletikarrangementer og europæiske musikarrangementer, hvori indsigeren har investeret utrolig meget tid samt mange anstrengelser og penge, som det fremgår af den anfægtede afgørelse. Der er både tale om snylteri på renommerede varemærker og om et forsøg på erhvervsmæssig udnyttelse af deres renommé. Efter appelkammerets opfattelse svarer dette til utilbørlig udnyttelse både af de ældre varemærkers særpræg såvel som af deres renommé.«

62 Appelkammeret baserede således i det væsentlige sin konklusion på følgende betragtninger. Det renommé, som de ældre varemærker har, samt deres særpræg omfatter også intervenientens markedsførings- og reklameaktiviteter i forbindelse med sponsorering af sports- og musikarrangementer. Hvad nærmere angår sportsarrangementerne er kundekredsen vant til at se varemærket TDK på beklædningsgenstande forbundet med disse arrangementer. Endvidere vil brugen af det af sagsøgeren ansøgte varemærke på beklædningsgenstande i almindelighed, og navnlig på beklædningsgenstande, der normalt bruges af intervenienten i forbindelse med selskabets sportslige sponsoraktiviteter, kunne føre til, at

kundekredsen antager, at sådanne beklædningsgenstande er fabrikeret af eller med licens fra intervenienten. På grundlag af de beviser, appelkammeret havde til rådighed, fastslog det, at sagsøgerens brug af det ansøgte varemærke kunne foranledige kundekredsen til at købe sagsøgerens varer på grund af den forbindelse, de sandsynligvis ville skabe mellem varemærket TDK og den handelsværdi, der er knyttet til de ældre varemærkers omdømme og særpræg.

63 Sagsøgeren har i det væsentlige anfægtet bevisværdien af de sagsakter, der udgjorde grundlaget for appelkammerets afgørelse. Sagsøgeren har navnlig lagt vægt på den omstændighed, at de varer, som selskabet agter at sælge til kundekredsen, vil blive solgt gennem helt andre distributionskanaler, og at de ældre varemærker, der kan ses på atleters startnumre og på mærkevare-T-shirts (f.eks. Adidas), i kundekredsens bevidsthed alene er forbundet med intervenientens sponsoraktiviteter (jf. præmis 33 og 21 ovenfor).

64 Retten bemærker, at appelkammeret ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af et ældre varemærke. Det skal blot være i besiddelse af oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse (SPA-FINDERS-dommen, præmis 40).

65 Det bemærkes ligeledes, at den utilbørlige udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé må antages at omfatte tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé (SPA-FINDERS-dommen, præmis 51). I denne forbindelse bemærkes, at jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en krænkelse kunne antages at foreligge (General Motors-dommen, præmis 30, og SPA-FINDERS-dommen, præmis 41).

66 Det skal i det foreliggende tilfælde understreges, at intervenienten har bevist, at de ældre varemærker har et renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i

artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og at appelkammeret — uden for alvor at være blevet modsagt på dette punkt — konkluderede (punkt 32 i den anfægtede afgørelse), at de ældre varemærker havde en øget grad af særpræg på grund af deres renommé. Denne konklusion støttes i øvrigt af, at de ældre varemærker i høj grad er trængt ind på referencemarkederne.

67 Under disse omstændigheder er Retten af den opfattelse, at appelkammeret på grund af intervenientens sponsoraktiviteter, navnlig de sportslige, med rette kunne antage, at sagsøgerens brug af det ansøgte varemærke på sportsbeklædning, hvilket ikke ville kunne udelukkes, ville føre til den opfattelse, at sådanne beklædningsgenstande var fabrikeret af eller med licens fra intervenienten. Denne situation er i sig selv nok til umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at sagsøgeren utilbørligt vil udnytte de ældre varemærkers omdømme — et omdømme, der er resultatet af aktiviteter, anstrengelser og investeringer foretaget af intervenienten igennem mere end 20 år.

68 Det følger af det ovenfor anførte, at sagsøgerens eneste anbringende skal forkastes, og at Harmoniseringskontoret følgelig skal frifindes.

Sagens omkostninger

69 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstande herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Sagsøgeren, Aktieselskabet af 21. november 2001, betaler sagens omkostninger.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 6. februar 2007.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitssekretær Afdelingsformand