SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

6 febbraio 2007 *

Nella causa T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, con sede in Brande (Danimarca), rappresentata dall'avv. C. Barret Christiansen,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra S. Laitinen e dal sig. G. Schneider, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

* Lingua processuale: l'inglese.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata dall'avv. A. Norris, barrister,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 ottobre 2004 (pratica R-364/2003-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) e l'Aktieselskabet af 21. november 2001,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente, J.D. Cooke e dalla sig.ra I. Labucka, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2004,

visto il controricorso dell'UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2005,

visto il controricorso dell'interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2005,

in seguito all'udienza del 13 settembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 21 giugno 1999 la ricorrente ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è costituito dal segno denominativo TDK. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei marchi, come riveduto e modificato. Essi corrispondono alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria». Il 24 gennaio 2000 la domanda di registrazione è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 8/2000.

3 Il 25 aprile 2000 la TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) ha proposto un'opposizione contro la registrazione del marchio richiesto.

4 L'opposizione si fondava su un marchio comunitario nonché su 35 marchi nazionali anteriori, che erano stati oggetto di registrazione per prodotti rientranti nella classe 9 (specificamente gli «apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono e delle immagini»).

5 I marchi anteriori in questione erano costituiti sia dal marchio denominativo TDK, sia dal marchio denominativo e figurativo qui di seguito riprodotto:



6 A sostegno dell'opposizione la ricorrente faceva valere l'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94. L'opposizione era proposta contro tutti i prodotti e servizi oggetto del marchio richiesto. Per dimostrare la notorietà dei propri marchi anteriori, l'interveniente produceva una serie di allegati, contrassegnati dalle lettere da A ad R.

7 Con decisione 28 marzo 2003 la divisione di opposizione constatava l'assenza di rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa tuttavia accoglieva l'opposizione in applicazione dell'art. 8, n. 5, dello stesso regolamento e respingeva la domanda di registrazione di marchio comunitario.

8 Il 27 maggio 2003 la ricorrente proponeva un ricorso avverso la summenzionata decisione, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.

9 Con decisione 7 ottobre 2004 (pratica R-364/2003-1) (in prosieguo: la «decisione impugnata») la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando così la decisione della divisione di opposizione.

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

11 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

Argomenti della ricorrente

12 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

13 La ricorrente sostiene, in via principale, che l'interveniente non è riuscita a dimostrare che i marchi anteriori possedessero un carattere distintivo o una notorietà tali da consentirgli di beneficiare della protezione estesa conferita dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

14 A tale riguardo, la ricorrente sostiene che gli allegati prodotti dall'interveniente per provare la notorietà dei propri marchi anteriori sono privi di carattere probatorio. Infatti, lo studio di mercato prodotto dall'interveniente (allegato O) sarebbe stato realizzato immediatamente dopo i campionati mondiali di atletica di Göteborg del 1995, vale a dire diversi anni prima della domanda di registrazione del marchio in questione. Da allora sarebbe possibile che la conoscenza del marchio anteriore si sia ridotta rapidamente presso il pubblico. La ricorrente aggiunge che lo studio in questione, commissionato dall'interveniente, non può essere considerato affidabile come uno studio indipendente. All'udienza la ricorrente ha evidenziato che l'allegato O non indicava il campione delle persone intervistate, né il numero di persone che avevano assistito ai campionati in questione e non prendeva in considerazione determinati tipi di risposte. Essa ha aggiunto che l'interveniente aveva tratto dal detto allegato O conclusioni manifestamente erronee — in quanto non risultanti da tale documento — secondo le quali il tasso di conoscenza dei marchi anteriori nelle popolazioni tedesca, svedese e britannica arrivava fino all'85 %.

15 La ricorrente evidenzia anche che, secondo la prassi costante dell'UAMI, solo campagne di marketing molto intense sono tali da conferire al marchio un carattere distintivo o una notorietà. Orbene, benché gli allegati prodotti dall'interveniente provino l'uso dei marchi anteriori in taluni paesi dell'Unione per una data categoria di prodotti, essi non soddisferebbero i criteri elaborati dalla Corte per stabilire la notorietà del marchio presso il pubblico interessato (sentenza 14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punti 26 e 27).

16 Inoltre, occorrerebbe tenere a mente che le spese di marketing dell'interveniente, quali attestate da quest'ultima, sono state distribuite su una gran parte del territorio comunitario. Infatti, se è vero che gli allegati A-R possono provare che i marchi anteriori sono stati utilizzati in una gran parte del territorio comunitario durante un certo periodo e sono stati l'oggetto di esposizione mediatica e di attività di sponsorizzazione (sponsorship), essi non varrebbero però a dimostrare che i marchi anteriori in questione abbiano acquisito carattere distintivo o notorietà intensa o duratura.

17 Nel corso dell'udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha ammesso che gli allegati A-R dovevano essere esaminati nel loro insieme. Essa ha tuttavia sostenuto che, anche in tal caso, tali allegati non erano idonei a provare la notorietà dei marchi anteriori ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

18 La ricorrente sostiene inoltre che, anche a supporre provati il carattere distintivo o la notorietà dei marchi anteriori, le altre condizioni di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non sarebbero in ogni caso soddisfatte.

19 A tale proposito la ricorrente sostiene anzitutto che non è stata fornita la prova del vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori ovvero del pregiudizio arrecato a tali marchi, la quale incombe all'interveniente.

20 Infatti, sulla base degli allegati forniti dall'interveniente, sembrerebbe che numerosi prodotti commercializzati da quest'ultima siano venduti ad un pubblico specia-

lizzato, vale a dire a professionisti del settore medico o dell'industria, settori nei quali i prodotti della ricorrente non sono oggetto di alcun tipo di marketing o di vendita. Benché taluni dei prodotti commercializzati dall'interveniente vengano venduti a consumatori finali del grande pubblico, i prodotti della ricorrente verrebbero commercializzati in altri tipi di negozi.

21 La circostanza che l'interveniente abbia già apposto su alcuni articoli di abbigliamento i marchi anteriori in questione non sarebbe idonea a modificare la valutazione menzionata sopra, poiché tale apposizione ha avuto luogo solo sui pettorali degli atleti o su magliette di una determinata marca (Adidas, ad esempio). In tali condizioni, i marchi anteriori non potrebbero essere collegati dal pubblico agli articoli di abbigliamento, bensì verrebbero soltanto associati a campagne di pubblicità o di sponsorizzazione.

22 Alla luce di ciò, la ricorrente ritiene che la concessione a suo favore del diritto esclusivo di utilizzare il marchio TDK solo per i prodotti «articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria» non sia idonea a conferirle la possibilità di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, né le consenta di trarre beneficio dagli sforzi realizzati dall'interveniente in termini di marketing.

23 Riguardo all'argomento addotto dall'interveniente, secondo cui l'uso da parte della ricorrente del marchio TDK avrà per essa un impatto negativo e secondo cui i consumatori stabiliranno una connessione tra l'interveniente e la ricorrente, quest'ultima risponde che l'interveniente utilizza i marchi in questione solo in relazione a prodotti molto differenti, in termini di natura e di impiego, da quelli per i quali viene chiesta la registrazione del marchio. Allo stesso modo, i circuiti di distribuzione, i luoghi di vendita e l'uso di tali prodotti differirebbero notevolmente, senza che esista tra loro alcuna complementarità in termini di concorrenza. Di conseguenza, non esisterebbe alcun rischio di trasferimento di immagine, di modo che sarebbe impossibile per la ricorrente trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà che si pretende acquisita dai marchi anteriori.

24 Per ciò che concerne l'argomento dell'interveniente secondo cui la sua notorietà potrebbe essere ridotta dalla diluizione dei marchi anteriori o dall'utilizzo del marchio TDK in relazione a prodotti di cattiva qualità, senza che essa possa opporsi a ciò, la ricorrente risponde che un tale argomento è privo di fondamento. A suo parere, i consumatori potranno operare una netta distinzione tra i marchi in questione. Del resto, la ricorrente sostiene che essa vende solo prodotti di gran lusso e che ricorre a pubblicità di alto livello che mostrano top models. Più in generale, i prodotti costituenti l'oggetto del marchio richiesto non veicolerebbero alcuna immagine negativa o dannosa.

25 Infine, la ricorrente procede a commenti riguardanti gli allegati A-R. Infatti, alcuni degli allegati prodotti dall'interveniente non attesterebbero l'uso del segno TDK come marchio. Inoltre, l'intensità dell'uso dei marchi anteriori sarebbe minore di quella sostenuta dall'interveniente. All'udienza la ricorrente ha in particolare sostenuto che gli allegati non quantificavano i volumi di vendite dell'interveniente relativi ai prodotti in questione, né le spese sostenute per marketing e sponsorizzazioni. Orbene, tali informazioni sarebbero fondamentali.

Argomenti dell'UAMI

26 L'UAMI ricorda, anzitutto, che la commissione di ricorso ha dichiarato applicabile l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e ha concluso, fondandosi sugli elementi di prova prodotti dall'interveniente, che quest'ultima era riuscita a provare le circostanze di cui al punto 29 della decisione impugnata (v. infra, punto 53). È su tale fondamento che la commissione di ricorso avrebbe tratto le conclusioni di cui ai punti 31 e 32 della decisione impugnata, secondo cui, come ritenuto dalla divisione di opposizione, i marchi anteriori dell'interveniente potevano essere ammessi al beneficio della protezione estesa conferita dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e avevano un carattere altamente distintivo a motivo della loro notorietà.

27 L'UAMI sostiene che la valutazione della commissione di ricorso relativa alla notorietà dei marchi anteriori non è viziata da alcun errore. Riguardo agli elementi di prova prodotti dall'interveniente, la commissione di ricorso avrebbe giustamente esaminato i 18 allegati nel loro insieme e non in modo separato. Questo esame scrupoloso di tali allegati avrebbe incluso anche le osservazioni formulate in merito dalle parti.

28 Per ciò che riguarda il territorio nel quale deve risultare provata la notorietà, l'UAMI ritiene che l'interveniente abbia positivamente dimostrato che i marchi anteriori erano particolarmente conosciuti in Francia, in Germania, in Svezia e nel Regno Unito, soddisfacendo così i presupposti per l'esistenza di una notorietà a livello nazionale e comunitario.

29 Inoltre, l'UAMI aderisce pienamente alla valutazione della commissione di ricorso secondo cui gli elementi di prova prodotti durante il procedimento di opposizione dimostrano la nascita e il mantenimento di una notorietà risultante da una rilevante attività di sponsorizzazione su un lungo periodo. Il detto Ufficio esprime altresì il proprio accordo con la valutazione della commissione di ricorso, secondo cui è stato creato e mantenuto un rilevante valore commerciale (goodwill) che costituisce la base per un'espansione ed investimenti continui.

30 Per l'UAMI sarebbe dunque evidente che i marchi anteriori godono di una grande notorietà in ragione del fatto che sono conosciuti da una gran parte del pubblico pertinente nella Comunità, così come proverebbe in particolare lo studio oggetto dell'allegato O, anche se, all'udienza, l'UAMI ha ammesso che – come adombrato dalla ricorrente (v. supra, punto 14) — l'allegato O non soddisfaceva i criteri di elaborazione abitualmente richiesti dal detto ufficio ai fini della presa in considerazione degli studi di mercato.

31 L'UAMI considera poi non fondati gli argomenti della ricorrente secondo cui l'interveniente non avrebbe dimostrato che l'uso del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori e secondo cui, in ogni caso, viste le grandi differenze tra i prodotti in questione, l'apposizione da parte della ricorrente del marchio TDK sui capi di abbigliamento da essa commercializzati non consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dagli investimenti realizzati dall'interveniente.

32 L'UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia effettuato una corretta applicazione delle nozioni di vantaggio indebito e di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore. La commissione di ricorso avrebbe infatti giustamente ritenuto che gli elementi di prova forniti dall'interveniente attestassero che la notorietà di cui questa godeva era percepita da una gran parte del pubblico, con particolare riguardo alla sua qualità di produttore di determinati prodotti e di operatore con attività di sponsorizzazione nello sport e nella produzione di concerti di famosi cantanti della musica pop.

33 Secondo l'UAMI, non è né pertinente né fondato l'argomento della ricorrente secondo cui essa ha l'intenzione di usare il marchio solo in relazione a capi di abbigliamento (v. supra, punto 22), di modo che non potrebbe esservi né vantaggio indebito né pregiudizio, posto che il pubblico opererà una distinzione tra i marchi e i prodotti in questione.

34 Infatti, quand'anche l'interveniente non avesse dimostrato alcuna presenza nel settore dell'abbigliamento, né una conoscenza da parte del pubblico dei marchi anteriori in relazione a tale settore, la somiglianza tra i prodotti non costituirebbe una condizione d'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Il pregiudizio arrecato alla reputazione di un marchio anteriore non costituirebbe una condizione necessaria. Sarebbe sufficiente che venga arrecato un pregiudizio al carattere distintivo, il che non implicherebbe necessariamente una degradazione o un annacquamento del marchio.

35 A tale riguardo, secondo l'UAMI, nulla permette di supporre che la ricorrente si asterrà dal fabbricare capi di abbigliamento sportivi (o scarpe o articoli di cappelleria usati nell'ambito di attività sportive) e dall'apporvi il segno TDK. Quindi, nei limiti in cui il marchio richiesto è identico all'uno o all'altro dei marchi anteriori dell'interveniente, tutto indurrebbe a ritenere che il pubblico pertinente potrà credere che i prodotti venduti dalla ricorrente siano fabbricati dall'interveniente o su sua licenza, nell'ambito delle sue molteplici attività di sponsorizzazione.

36 Riguardo, infine, all'ultima condizione di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, ovvero quella relativa al giusto motivo, l'UAMI sostiene che, in mancanza di giustificazione della ricorrente atta a dimostrare che quest'ultima intende utilizzare il marchio richiesto con un giusto motivo, esso condivide la conclusione della commissione di ricorso secondo cui l'uso del marchio richiesto sarebbe privo di tale causa giustificativa.

Argomenti dell'interveniente

37 L'interveniente sostiene in sostanza gli argomenti dell'UAMI.

38 Riguardo alla notorietà dei marchi anteriori, essa pone l'accento su taluni aspetti degli elementi forniti all'UAMI, ad esempio sul fatto che il suo fatturato generato in Europa nel 1996 era pari a USD 628 milioni. Essa evidenzia anche che la totalità delle cassette audio e video vendute in Europa sono altresì fabbricate in tale continente.

39 Riguardo al primo dei criteri desumibili dalla citata sentenza General Motors, relativo alla quota di mercato, l'interveniente afferma di detenere una delle più grandi quote di mercato in Europa. Per ciò che riguarda il secondo criterio, che si riferisce all'intensità, all'estensione geografica e alla durata dell'uso dei marchi anteriori, l'interveniente evidenzia, in sostanza, che l'intensità dell'uso dei marchi anteriori sta in relazione con le elevate quote di mercato da essa detenute, che essa ha iniziato le proprie attività in Europa fin dal 1973, che le ha sviluppate sin da allora e che i suoi prodotti sono stati promossi con i marchi in questione in tutti i paesi dell'Unione europea. Essa sottolinea inoltre che i marchi anteriori in questione sono stati esposti al pubblico non solo in occasione delle vendite dei prodotti contrassegnati dai detti marchi, ma anche, in modo più ampio, nell'ambito delle sue attività di sponsorizzazione, nel corso di eventi sportivi e musicali.

40 Riguardo ai presupposti di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 diversi da quello relativo alla notorietà, l'interveniente sostiene che l'argomento della ricorrente secondo cui i marchi anteriori non potrebbero in ogni caso subire pregiudizio, per il fatto che il marchio di cui si richiede la registrazione è destinato ad essere apposto su capi di abbigliamento di lusso, è privo di rilevanza e che il pregiudizio esiste indipendentemente dal carattere di lusso o meno dei beni in questione. All'udienza l'interveniente ha inoltre affermato che nulla permetteva di escludere che la ricorrente potesse in futuro vendere magliette sulle quali fosse apposto il segno TDK addirittura nell'ambito di eventi sponsorizzati da essa interveniente.

41 L'interveniente sottolinea anche che l'assenza di rischio di confusione sostenuta dalla ricorrente non è determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

42 L'interveniente fa notare, infine, che la ricorrente non adduce alcun elemento per ciò che riguarda l'utilizzazione con giusto motivo del marchio richiesto.

Giudizio del Tribunale

43 La protezione estesa accordata al marchio anteriore dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 presuppone il ricorrere di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev'essere registrato. In secondo luogo, tale marchio e quello di cui si richiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, il marchio anteriore deve godere di notorietà nella Comunità, ove si tratti di un marchio comunitario, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale. In quarto luogo, l'uso del marchio richiesto deve condurre a che almeno una delle due seguenti condizioni sia soddisfatta: i) che sia tratto un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o ii) che sia arrecato un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Infine, tale uso del marchio richiesto deve avere luogo senza giusto motivo.

44 Nella fattispecie è pacifico che il marchio richiesto è identico o simile ai marchi anteriori (punto 25 della decisione impugnata) e che questi ultimi sono registrati.

45 Peraltro, avendo la commissione di ricorso constatato che l'uso del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, ed essendo le condizioni di applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 alternative, la detta commissione non ha esaminato se la condizione enunciata sub ii) al precedente punto 43 fosse soddisfatta. È altresì pacifico che la ricorrente non ha dedotto alcun motivo riguardante il giusto motivo ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

46 Alla luce di ciò, occorre verificare, in primo luogo, se i marchi anteriori godano di notorietà e, in secondo luogo, se l'uso del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori.

Sulla notorietà

47 La ricorrente sostiene in sostanza che la commissione di ricorso ha commesso un errore nella valutazione del valore probatorio degli allegati prodotti dall'interveniente al fine di provare la notorietà e il carattere distintivo dei marchi anteriori ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

48 L'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non definisce il concetto di notorietà. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, risulta che, per soddisfare il requisito relativo alla notorietà, un marchio nazionale anteriore dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti.

49 Nell'esaminare tale condizione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo (sentenza General Motors, cit., punti 26 e 27). Nella citata sentenza General Motors la Corte ha precisato che né la lettera né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentivano di richiedere che il marchio d'impresa fosse conosciuto da una determinata percentuale del pubblico interessato (punto 25), e che tale notorietà doveva esistere in una parte sostanziale del territorio interessato (punto 28). Due sentenze del Tribunale riprendono esplicitamente [sentenza 13 dicembre 2004, causa T-8/03, El Corrte Inglés/UAMI (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II-4297, punto 67] o implicitamente [sentenza 25 maggio 2005, causa T-67/04, Spa Monopole/UAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Racc. pag. II-1825, punto 34] i criteri in tal modo enunciati dalla Corte nella detta sentenza.

50 Il Tribunale rileva anzitutto che la decisione impugnata (punto 26) riprende correttamente i criteri espressi dalla citata sentenza General Motors ai fini della valutazione della notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

51 Il Tribunale considera poi che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel valutare gli elementi di prova forniti dall'interveniente per provare la notorietà dei marchi anteriori.

52 La commissione di ricorso ha giustamente preso in considerazione, al punto 27 della decisione impugnata, gli allegati A-R nel loro insieme, soffermandosi più particolarmente sulle conclusioni da trarre dall'intensità, dalla durata e dalla copertura geografica dell'uso dei marchi anteriori in questione.

53 La commissione di ricorso indica, al punto 29 della decisione impugnata, che l'interveniente ha dimostrato nel corso del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione che:

— «essa [era] presente commercialmente in Europa dal 1973»;

— «essa produce[va] componenti per audiocassette e videocassette in Europa dal 1988»;

— «essa [disponeva di] uffici commerciali in Germania, Francia, Italia, Austria, Svezia, Polonia e Regno Unito»;

— «oltre ad un marchio comunitario, essa [disponeva] di registrazioni nazionali per il marchio denominativo TDK, o per il marchio denominativo e figurativo TDK, o per entrambi, in dodici Stati membri della Comunità europea, di cui la prima risale al 1969»;

— «tra l'ottobre 1998 e il settembre 1999, utilizzando i propri marchi TDK, essa [aveva] conquistato una quota di mercato del 49,5 % in Gran Bretagna e del 22,1 % in Europa per le cassette da 8 mm per videocamere e, nello stesso periodo, deteneva una quota di mercato del 64,1 % in Gran Bretagna e del 39,3 % in Europa per le audiocassette»;

— «essa [aveva] sponsorizzato, utilizzando i propri marchi, cinque tournée o eventi musicali europei con i Rolling Stones (1990), Paul Mc Cartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) e Janet Jackson (1998); tutti i campionati mondiali di atletica a partire dal 1983; in diversi momenti, la nazionale finlandese di atletica e di hockey sul ghiaccio, la squadra italiana di calcio AC Milan, la squadra olandese di calcio Ajax Amsterdam, la squadra spagnola di pallacanestro TDK Manresa, la squadra di pallacanestro svedese Uppsala Gators e la squadra di calcio inglese Crystal Palace»;

— «il marchio [era] stampato sui pettorali dei concorrenti o direttamente sugli indumenti degli atleti; tali indumenti [erano] stati commercializzati con il marchio TDK ed [erano] costituiti essenzialmente da indumenti sportivi, inclusi magliette e pantaloncini da calcio, magliette e pantaloncini da basket, tute sportive, etc.»;

— «i marchi [erano] presenti vicino agli stadi, su cartelloni pubblicitari, su palloni, etc.».

54 Al punto 30 della decisione impugnata, la commissione di ricorso considera che le attività indicate al punto precedente, tanto commerciali quanto di sponsorizzazione, si sono estese in tutta l'Europa e hanno implicato considerevoli investimenti in termini di denaro, di tempo e di impegno. Essa rileva inoltre che gli eventi sponsorizzati sono stati spesso trasmessi alla televisione o registrati, di modo che l'esposizione al pubblico dei marchi anteriori è stata più assidua.

55 Ai punti 31 e 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso procede quindi alla valutazione degli elementi presentati dall'interveniente e conclude riconoscendo la notorietà e il carattere distintivo dei marchi anteriori. Essa ivi espone quanto segue:

«Ad avviso della commissione, gli elementi sopra citati rappresentano i risultati di un investimento significativo in termini di impegno, tempo e denaro, che si è protratto per un periodo considerevole e insolitamente lungo per ciò che riguarda le audiocassette e le videocassette dell'opponente e la promozione del marchio. Il fatto che studi di mercato siano inclusi con i dati reali delle vendite e delle informazioni sulla pubblicità rinforza tutti gli argomenti addotti dall'opponente per ciò che riguarda la reputazione e la notorietà dei suoi marchi.

I documenti forniti evidenziano la creazione e il mantenimento di una reputazione connessa alla sponsorizzazione per un periodo significativo e la creazione e l'esistenza di una considerevole notorietà pubblica e di un particolare valore commerciale che giustificano il proseguimento dell'investimento. Dai documenti presentati e dagli investimenti realizzati dall'opponente per promuovere il proprio marchio attraverso la sponsorizzazione risulta chiaramente che il marchio gode di un'importante notorietà, la quale deve fondarsi sul fatto che esso è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato all'interno della Comunità. Dato che attività quali l'atletica, la pallacanestro, il calcio e gli eventi musicali suscitano l'attaccamento e la fedeltà dei "fans", gli accesi ammiratori delle pop star, delle squadre di calcio e dello sport in questione, la commissione è convinta che il rapporto tra il marchio dell'opponente e tali attività abbia creato un'importante

notorietà e costruito una reputazione che oltrepassa quella che sarebbe semplicemente associata ai prodotti del marchio. Di conseguenza, l'opponente ha il diritto di rivendicare per il suo marchio la protezione più ampia, sopra considerata, di cui all'art. 8, n. 5, del [regolamento n. 40/94], così come ha concluso la divisione di opposizione. Ne consegue che il marchio, indipendentemente dall'eventuale carattere distintivo da esso intrinsecamente posseduto, e non avendo il segno TDK alcun rapporto con nessuno dei prodotti controversi, possiede un maggiore carattere distintivo a motivo della reputazione che ha acquistato».

56 Visti gli atti del fascicolo, il Tribunale ritiene che le constatazioni di cui ai punti 29-32 della decisione impugnata debbano essere condivise. Infatti, l'interveniente, sulla base degli allegati A-R considerati nel loro insieme, ha provato la natura e l'estensione delle proprie attività commerciali in Europa a partire dal 1988, per ciò che riguarda tanto la produzione quanto la commercializzazione, la sponsorizzazione e la pubblicità in relazione con i marchi anteriori in questione, anche in Stati membri molto popolati.

57 Occorre inoltre rilevare che i livelli di vendita raggiunti dai prodotti contrassegnati dai marchi anteriori in questione, quali le audiocassette o le videocassette, molto diffuse nelle famiglie in Europa, nonché la dimensione, la frequenza e la regolarità delle sponsorizzazioni di eventi che richiamano molti spettatori e durante i quali viene fatto uso dei detti marchi, confortano la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i marchi anteriori in questione soddisfano il criterio giurisprudenziale della notorietà, ossia sono conosciuti da una parte sostanziale del pubblico.

58 Riguardo all'asserita mancanza di carattere probatorio di alcuni degli allegati presentati dall'interveniente al fine di provare la notorietà dei suoi marchi anteriori ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (v. supra, punti 14 e 15), ossia principalmente dell'allegato O, è giocoforza constatare che, anche supponendo che tale valore probatorio sia insufficiente, una tale situazione non sarebbe idonea ad invalidare le constatazioni effettuate supra ai punti 56 e 57. Infatti, la commissione di ricorso ha fondato il proprio esame della notorietà dei marchi anteriori in questione sull'insieme degli allegati prodotti dall'interveniente. Dalla loro lettura combinata

risulta che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nella valutazione del valore probatorio di tali allegati considerati nel loro insieme.

59 Non sussistono dunque motivi per invalidare la decisione impugnata sul punto relativo all'esistenza della notorietà dei marchi anteriori in questione ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

Sul vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori

60 Occorre dunque esaminare se l'uso del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori.

61 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha esposto (ai punti 33-39 della decisione impugnata) le ragioni per le quali si determinerebbe un tale indebito vantaggio, formulando in particolare le seguenti considerazioni:

«37 Ad avviso della commissione, i documenti forniti dall'opponente dimostrano che la notorietà che essa ha acquisito è percepita da una parte significativa del pubblico, non solamente in quanto produttrice di taluni prodotti, ma anche in quanto riflesso delle sue attività di sponsorizzazione, che riguardano essenzialmente gli sport e l'organizzazione di grandi eventi musicali.

38 È innegabile che, nell'ambito di tali attività di sponsorizzazione, l'opponente produce o si occupa della produzione di indumenti che sfoggiano il suo marchio. Benché la finalità principale dei prodotti sia la promozione del marchio, è cionondimeno vero che il pubblico in questione è abituato a vedere il marchio apposto su tali prodotti durante eventi sportivi o musicali.

39 La richiedente si propone di utilizzare il marchio su indumenti, scarpe e cappelleria senza alcuna restrizione. Ciò significa che la designazione include ogni tipo di indumento, compresi gli indumenti sportivi. Non vi sono motivi per supporre che la richiedente non utilizzerebbe le lettere TDK su magliette, pantaloncini, tute sportive o simili articoli di sport. Le stesse considerazioni devono applicarsi alle scarpe e agli articoli di cappelleria utilizzati negli eventi sportivi. Dato che il marchio richiesto è identico ad uno dei marchi dell'opponente, il pubblico in questione penserà che i capi di abbigliamento, le scarpe e gli articoli di cappelleria sono fabbricati dall'opponente o prodotti su licenza della TDK nell'ambito delle sue attività di sponsorizzazione. In altri termini, la richiedente attirerà verso i propri prodotti tutti i clienti attualmente collegati all'opponente in quanto sponsor di manifestazioni atletiche di portata mondiale e di eventi musicali europei, nei quali l'opponente ha investito enormemente in termini di tempo, impegno e denaro. Si tratta allo stesso tempo di chiaro sfruttamento di marchi notori e di un tentativo di trarre vantaggio commerciale dalla loro notorietà. Ad avviso della ricorrente ciò equivarrebbe a trarre indebitamente profitto contemporaneamente dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori».

62 La commissione di ricorso ha quindi, in sostanza, fondato la propria conclusione sulle seguenti considerazioni. La notorietà, come provata, dei marchi anteriori nonché il loro carattere distintivo si estenderebbero alle attività di promozione e di pubblicità dell'interveniente nell'ambito della sponsorizzazione di eventi sportivi e musicali. Per ciò che concerne più particolarmente gli eventi sportivi, il pubblico sarebbe abituato a vedere il marchio TDK sugli indumenti associati a tali eventi. Inoltre, l'uso del marchio richiesto dalla ricorrente sugli indumenti in generale, e in particolare su quelli abitualmente utilizzati dall'interveniente nell'ambito delle sue attività di sponsorizzazione sportiva, potrebbe indurre il pubblico a ritenere che tali

indumenti siano fabbricati dall'interveniente stessa o su sua licenza. Sulla base degli elementi di prova di cui essa disponeva, la commissione di ricorso ha concluso che l'uso da parte della ricorrente del marchio richiesto sarebbe stato atto a spingere il pubblico a comprare i prodotti della ricorrente medesima a causa della probabile associazione che esso avrebbe effettuato tra il marchio TDK e il valore commerciale connesso alla reputazione e al carattere distintivo dei marchi anteriori.

63 La ricorrente, in sostanza, rimette in discussione il valore probatorio degli elementi del fascicolo che hanno fondato la conclusione della commissione di ricorso. Essa evidenzia, in particolare, il fatto che i prodotti che essa si propone di vendere al pubblico verrebbero venduti attraverso canali di distribuzione molto differenti e che i marchi anteriori, che appaiono sui pettorali degli atleti e su magliette di marca (ad esempio Adidas), sono associati nella mente del pubblico solo ad attività di sponsorizzazione dell'interveniente (v. supra, punti 33 e 21).

64 Orbene, il Tribunale ricorda che la commissione di ricorso non è tenuta a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale di un marchio anteriore. Essa deve solamente disporre di elementi che consentano di concludere prima facie per l'esistenza di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio (sentenza SPA-FINDERS, cit., punto 40).

65 Il Tribunale ricorda anche che il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore dev'essere inteso come comprendente anche i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o un tentativo di trarre profitto dalla reputazione del marchio medesimo (sentenza SPA-FINDERS, cit., punto 51). A tale riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di un pregiudizio (sentenza General Motors, cit., punto 30, e sentenza SPA-FINDERS, cit., punto 41).

66 Occorre evidenziare, nella fattispecie, che l'interveniente ha provato la notorietà dei suoi marchi anteriori ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e che la

commissione di ricorso ha concluso (punto 32 della decisione impugnata), senza essere seriamente contraddetta sul punto, che i marchi anteriori avevano un carattere distintivo incrementato grazie alla loro notorietà. Tale conclusione è d'altronde confortata dalla grandissima penetrazione dei marchi anteriori nei loro mercati di riferimento.

67 Stanti tali premesse, il Tribunale giudica che la commissione di ricorso, in considerazione delle attività di sponsorizzazione, in particolare di tipo sportivo, dell'interveniente, era legittimata a ritenere che l'utilizzo — sempre possibile — del marchio richiesto dalla ricorrente su capi di abbigliamento sportivi avrebbe portato a credere che tali indumenti fossero prodotti dall'interveniente o su sua licenza. Tale situazione costituisce di per se stessa un elemento che consente di concludere prima facie per l'esistenza di un rischio futuro non ipotetico che la ricorrente tragga un vantaggio indebito dalla reputazione dei marchi anteriori, reputazione che è il risultato dell'attività, dell'impegno e degli investimenti realizzati dall'interveniente da più di 20 anni.

68 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il motivo unico proposto dalla ricorrente e, di conseguenza, il ricorso debbono essere respinti.

Sulle spese

69 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell'UAMI e dell'interveniente in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente, Aktieselskabet af 21. november 2001, è condannata alle spese.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 6 febbraio 2007.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon J. D. Cooke