ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

6 februari 2007 *

In zaak T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, gevestigd te Brande (Denemarken), vertegenwoordigd door C. Barret Christiansen, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

* Procestaal: Engels.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), gevestigd te Tokio (Japan), vertegenwoordigd door A. Norris, barrister,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 7 oktober 2004 (zaak R 364/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) en Aktieselskabet af 21. november 2001,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: R. García-Valdecasas, kamerpresident, J. D. Cooke en I. Labucka, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 14 december 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 18 april 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 18 april 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 13 september 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 21 juni 1999 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken TDK. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 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. Zij zijn omschreven als volgt: „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels". Op 24 januari 2000 werd de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 8/2000.

3 Op 25 april 2000 heeft TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) tegen de inschrijving van het aangevraagde merk oppositie ingesteld.

4 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een gemeenschapsmerk alsmede van 35 oudere nationale merken die zijn ingeschreven voor waren van klasse 9 (namelijk „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld").

5 De betrokken oudere merken waren hetzij het woordmerk TDK, hetzij het hieronder afgebeelde woord- en beeldmerk:



6 Ter ondersteuning van haar oppositie beriep interveniënte zich op artikel 8, lid 1, sub b, en op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. De oppositie was gericht tegen alle waren waarop de merkaanvraag betrekking had. Ten bewijze van de bekendheid van haar oudere merken heeft interveniënte bijlagen, aangeduid met de letters A tot en met R, overgelegd.

7 Bij beslissing van 28 maart 2003 heeft de oppositieafdeling vastgesteld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij heeft de oppositie evenwel toegewezen op grond van artikel 8, lid 5, van deze verordening en de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen.

8 Op 27 mei 2003 heeft verzoekster tegen deze beslissing beroep ingesteld krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94.

9 Bij beslissing van 7 oktober 2004 (zaak R 364/2003-1) (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het door verzoekster ingestelde beroep verworpen en aldus de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd.

Conclusies van de partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van de partijen

Argumenten van verzoekster

12 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

13 Verzoekster stelt primair dat interveniënte heeft nagelaten aan te tonen dat de oudere merken onderscheidend vermogen bezaten of bekend waren zodat ze in aanmerking konden komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 verleende ruime bescherming.

14 De bijlagen die interveniënte heeft overgelegd ten bewijze dat haar oudere merken bekende merken zijn, hebben volgens verzoekster geen bewijskracht. Zo is de door interveniënte (als bijlage O) overgelegde marktstudie uitgevoerd onmiddellijk na het wereldkampioenschap atletiek in Göteborg in 1995, dit is verschillende jaren vóór de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk. Het is mogelijk dat de oudere merken sindsdien snel aan bekendheid bij het publiek hebben ingeboet. Verzoekster voegt daaraan toe dat de betrokken marktstudie, waartoe interveniënte opdracht heeft gegeven, niet als even betrouwbaar als een onafhankelijke marktstudie kan worden beschouwd. Ter terechtzitting heeft verzoekster benadrukt dat in bijlage O niet wordt aangegeven welke steekproef van ondervraagden is gebruikt, noch hoeveel personen het betrokken kampioenschap hebben bijgewoond, en geen rekening wordt gehouden met een aantal soorten antwoorden. Interveniënte heeft uit deze bijlage O kennelijk onjuiste conclusies getrokken, aangezien deze daarin niet voorkomen, namelijk dat de bekendheidsgraad van de oudere merken bij de Duitse, Zweedse en Britse populatie zelfs 85 % bedroeg.

15 Verzoekster benadrukt tevens dat volgens de vaste beslissingspraktijk van het BHIM alleen zeer intensieve marketinginspanningen het merk onderscheidend vermogen of bekendheid kunnen verlenen. Hoewel de door interveniënte overgelegde bijlagen het gebruik van de oudere merken in een aantal landen van de Unie voor een bepaalde categorie van waren bewijzen, voldoen zij niet aan de door het Hof geformuleerde criteria om de bekendheid van het merk bij het relevante publiek te bewijzen (arrest van 14 september 1999, General Motors, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punten 26 en 27).

16 Bovendien dient voor ogen te worden gehouden dat interveniënte haar marketing-uitgaven, zoals die blijken uit een verklaring van haar, heeft verspreid over een groot deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Hoewel de bijlagen A tot en met R kunnen bewijzen dat de oudere merken gedurende een bepaalde periode in een groot deel van het grondgebied van de Gemeenschap zijn gebruikt, zichtbaarheid in de media en sponsoring hebben gekregen, vormen zij echter geen bewijs dat de betrokken oudere merken onderscheidend vermogen hebben verkregen of een sterke of duurzame reputatie genoten.

17 Ter terechtzitting heeft verzoekster in antwoord op een vraag van het Gerecht erkend dat de bijlagen A tot en met R in hun geheel moesten worden onderzocht. Toch heeft zij verklaard dat deze bijlagen zelfs in dat geval de bekendheid van de oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet konden bewijzen.

18 Bovendien stelt verzoekster dat, ook al is het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de oudere merken bewezen, in geen geval is voldaan aan de overige toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

19 In dit verband voert verzoekster allereerst aan dat niet is bewezen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, hetgeen interveniënte dient te bewijzen.

20 Op basis van de door interveniënte overgelegde bijlagen blijkt immers dat een groot assortiment van de door interveniënte in de handel gebrachte waren wordt verkocht

aan een publiek van specialisten, dat wil zeggen vakmensen uit de medische sector of uit de nijverheid; in deze sectoren worden verzoeksters waren niet gemarket of verkocht. Hoewel een aantal van de door interveniënte in de handel gebrachte waren wordt verkocht aan eindconsumenten van het grote publiek, worden verzoeksters waren daarentegen verkocht in andere soorten van winkels.

21 Dat interveniënte de betrokken oudere merken reeds op kledingstukken heeft aangebracht, kan niet afdoen aan dat oordeel, aangezien deze merken slechts op de rugnummers van atleten en op T-shirts van een afzonderlijk merk (bijvoorbeeld Adidas) zijn aangebracht. Derhalve kan het publiek de oudere merken niet in verband brengen met de kledingstukken, doch slechts associëren met reclamecampagnes of sponsoring.

22 Verzoekster is derhalve van mening dat, wanneer haar het uitsluitende recht wordt toegekend om het merk TDK uitsluitend voor de waren „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels" te gebruiken, zij dan niet de mogelijkheid krijgt, ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken of voordeel te halen uit de marketinginspanningen van interveniënte.

23 Op interveniëntes argument dat het gebruik door verzoekster van het merk TDK voor haar negatieve gevolgen heeft en dat de consumenten een verband tussen interveniënte en verzoekster zullen leggen, antwoordt verzoekster dat interveniënte de betrokken merken alleen voor waren gebruikt die qua aard en gebruik sterk verschillen van die waarvoor het merk is aangevraagd. Ook verschillen de distributiekanalen, de verkooppunten en het gebruik van deze waren sterk, zonder dat zij concurrentieel gezien complementair zijn. Bijgevolg bestaat er geen gevaar van overdracht van het imago, zodat verzoekster geen ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie die de oudere merken naar verluidt bezitten.

24 Op interveniëntes argument dat zij aan bekendheid kan inboeten doordat de oudere merken verwateren of doordat het merk TDK wordt gebruikt voor waren van slechte kwaliteit, zonder dat zij zich daartegen kan verzetten, antwoordt verzoekster dat dit argument ongefundeerd is. Volgens haar kunnen de consumenten een duidelijk onderscheid maken tussen de betrokken merken. Voor het overige stelt verzoekster dat zij alleen zeer luxueuze waren verkoopt en dat zij voor haar hoogwaardige reclamecampagnes een beroep doet op topmodellen. De door het aangevraagde merk aangeduide waren brengen meer in het algemeen geen negatief of schadelijk beeld over.

25 Ten slotte geeft verzoekster opmerkingen over de bijlagen A tot en met R. Zo bewijst een aantal van de door interveniënte overgelegde bijlagen niet dat het teken TDK als merk wordt gebruikt. Bovendien worden de oudere merken minder intensief gebruikt dan interveniënte stelt. Ter terechtzitting heeft verzoekster met name verklaard dat in de bijlagen niet wordt berekend hoeveel interveniëntes omzet voor de betrokken waren bedraagt, noch hoeveel haar uitgaven voor marketing en sponsoring bedragen. Deze informatie is echter van essentieel belang.

Argumenten van het BHIM

26 Het BHIM herinnert er allereerst aan dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 van toepassing heeft verklaard en op basis van de door interveniënte overgelegde bewijzen heeft geconcludeerd dat zij erin was geslaagd, de elementen in punt 29 van de bestreden beslissing aan te tonen (zie punt 53 hieronder). Daaruit heeft de kamer van beroep de conclusies van de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing kunnen trekken, namelijk dat, zoals de oppositieafdeling heeft geoordeeld, interveniëntes oudere merken in aanmerking konden komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geboden ruime bescherming en wegens hun bekendheid een zeer groot onderscheidend vermogen bezaten.

27 Volgens het BHIM bevat het oordeel van de kamer van beroep betreffende de bekendheid van de oudere merken geen enkele onjuiste opvatting. Wat de door interveniënte overgelegde bewijzen betreft, heeft de kamer van beroep de 18 bijlagen terecht in hun geheel en niet afzonderlijk onderzocht. Het nauwgezette onderzoek van deze bijlagen omvatte ook de opmerkingen van de partijen daarover.

28 Aangaande het grondgebied waarop de bekendheid moet worden bewezen, is het BHIM van mening dat interveniënte met succes heeft aangetoond dat de oudere merken zeer bekend zijn in Frankrijk, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, waardoor aldus is voldaan aan de voorwaarden van bekendheid op nationaal niveau en op gemeenschapsniveau.

29 Bovendien sluit het BHIM zich volledig aan bij het oordeel van de kamer van beroep dat de tijdens de oppositieprocedure overgelegde bewijzen aantonen dat de bekendheid is opgebouwd en wordt gehandhaafd dankzij aanzienlijke sponsoring op lange termijn. Het gaat tevens akkoord met het oordeel van de kamer van beroep dat veel goodwill is gecreëerd en in stand wordt gehouden en dat deze goodwill de voedingsbodem vormt voor voortdurende investeringen en uitbreiding.

30 Voor het BHIM is het dus duidelijk dat de oudere merken grote bekendheid genieten doordat zij bij een groot deel van het relevante publiek in de Gemeenschap bekend zijn, zoals met name blijkt uit de in bijlage O opgenomen studie, ook al heeft het BHIM ter terechtzitting erkend, zoals verzoekster doet uitschijnen (zie punt 14 hierboven), dat bijlage O niet beantwoordt aan de opstellingscriteria waaraan volgens het BHIM gewoonlijk moet zijn voldaan opdat met een marktstudie rekening wordt gehouden.

31 Voorts is er volgens het BHIM geen grond voor verzoeksters argumenten dat interveniënte niet heeft aangetoond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, dat de betrokken waren in elk geval onderling zeer sterk verschillen en dat door het aanbrengen door verzoekster van het merk TDK op de door haar verkochte kledingstukken geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen van interveniëntes oudere merken of uit de door interveniënte gedane investeringen.

32 Het BHIM voert aan dat de kamer van beroep de voorwaarde dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, juist heeft toegepast. De kamer van beroep heeft aldus terecht geoordeeld dat de door interveniënte overgelegde bewijzen aantonen dat de reputatie die zij blijkt te genieten, door een groot deel van het publiek in die zin wordt opgevat dat zij niet alleen de fabrikant is van een aantal waren maar ook als sponsor van sportmanifestaties en popconcerten fungeert.

33 Volgens het BHIM is verzoeksters argument dat zij van plan is het merk uitsluitend voor kledingstukken te gebruiken (zie punt 22 hierboven), zodat geen ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan haar merk doordat het publiek een onderscheid zal maken tussen de merken en de betrokken waren, relevant noch gegrond.

34 Hoewel interveniënte niet heeft aangetoond dat de oudere merken in de kledingsector aanwezig zijn en in deze sector bij het publiek bekend zijn, is soortgelijkheid van de waren immers geen voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Dat aan de reputatie van een ouder merk afbreuk wordt gedaan, is geen conditio sine qua non. Het is voldoende dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, hetgeen niet per se impliceert dat aan het merk schade wordt berokkend of dat het merk aan waarde inboet.

35 Volgens het BHIM kan op geen enkele grond worden uitgesloten dat verzoekster geen sportkledij (of voor sportactiviteiten gebruikte schoenen of hoofddeksels) vervaardigt en daarop het teken TDK niet aanbrengt. Voor zover het aangevraagde merk gelijk is aan een van de oudere merken van interveniënte, lijkt alles erop te wijzen dat het relevante publiek kan aannemen dat de door verzoekster verkochte waren worden vervaardigd door, of met een licentie van, interveniënte in het kader van haar verschillende sponsoringactiviteiten.

36 Wat ten slotte de laatste toepassingsvoorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betreft, namelijk de voorwaarde betreffende de geldige reden, onderschrijft het BHIM, nu verzoekster niet verantwoordt dat zij het aangevraagde merk met een geldige reden wenst te gebruiken, de conclusie van de kamer van beroep dat het aangevraagde merk zonder geldige reden wordt gebruikt.

Argumenten van interveniënte

37 Interveniënte steunt in wezen het BHIM in zijn betoog.

38 Wat de bekendheid van de oudere merken betreft, legt zij de nadruk op een aantal aspecten van de aan het BHIM verstrekte gegevens, zoals het feit dat zij in 1996 in Europa een omzet van 628 miljoen USD heeft behaald. Zij benadrukt ook dat alle in Europa verkochte audio- en videocassettes ook in Europa worden vervaardigd.

39 Aangaande het eerste van de in het reeds aangehaalde arrest General Motors geformuleerde criteria, namelijk het criterium inzake het marktaandeel, wijst interveniënte erop dat zij een van de grootste marktaandelen in Europa bezit. Wat het tweede criterium betreft, inzake de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van de oudere merken, stelt interveniënte, zakelijk weergegeven, dat de intensiteit van het gebruik van de oudere merken in verhouding staat tot haar grote marktaandelen, dat zij reeds in 1973 in Europa haar activiteiten heeft opgestart, dat zij deze sindsdien heeft uitgebreid en dat haar waren in alle landen van de Europese Unie onder de betrokken merken worden gepromoot. Zij benadrukt tevens dat het publiek met de betrokken oudere merken is geconfronteerd niet alleen via de verkoop van de door deze merken aangeduide waren, maar ook, op bredere schaal, via haar sponsoring van muziek- en sportevenementen.

40 Aangaande de andere toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dan het bekendheidsvereiste, stelt interveniënte dat verzoeksters argument dat de oudere merken in geen geval schade kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat het aangevraagde merk moet dienen om te worden aangebracht op luxueuze kledingstukken, niet relevant is en dat de schade bestaat ongeacht of de betrokken waren luxegoederen zijn. Ter terechtzitting heeft interveniënte bovendien erop gewezen dat op geen enkele grond kan worden uitgesloten dat verzoekster geen T-shirts met het teken TDK verkoopt in het kader voor door haar gesponsorde evenementen.

41 Interveniënte benadrukt tevens dat het ontbreken van verwarringsgevaar waarop verzoekster zich beroept, niet beslissend is voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

42 Ten slotte merkt interveniënte op dat verzoekster geen informatie verschaft over het gebruik met geldige reden van het aangevraagde merk.

Beoordeling door het Gerecht

43 Opdat het oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geboden ruime bescherming, moet aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het naar verluidt bekende merk zijn ingeschreven. Ten tweede moeten het oudere merk en het aangevraagde merk gelijk zijn of overeenstemmen. Ten derde moet het oudere merk bekend zijn in de Gemeenschap, zo het gaat om een ouder gemeenschapsmerk, of in de betrokken lidstaat, zo het gaat om een ouder nationaal merk. Ten vierde moet als gevolg van het gebruik van het aangevraagde merk zijn voldaan aan ten minste één van de volgende twee voorwaarden: i) uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken of ii) aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt afbreuk gedaan. Ten slotte moet het aangevraagde merk zonder geldige reden worden gebruikt.

44 In casu staat vast dat het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met de oudere merken (punt 25 van de bestreden beslissing) en dat de oudere merken zijn ingeschreven.

45 Aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, en aangezien de toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 alternatieve voorwaarden zijn, heeft zij voorts niet onderzocht of was voldaan aan de sub ii) van punt 43 hierboven vermelde voorwaarde. Voor het overige staat vast dat verzoekster geen middel aanvoert inzake de geldige reden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

46 Derhalve dient te worden nagegaan of, ten eerste, de oudere merken bekende merken zijn en, ten tweede, door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

Bekendheid

47 Verzoekster stelt, zakelijk weergegeven, dat de kamer van beroep een onjuiste beoordeling heeft gemaakt van de bewijswaarde van de bijlagen die interveniënte heeft overgelegd ten bewijze van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van de oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

48 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 definieert het begrip bekendheid niet. Uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, volgt echter dat een ouder nationaal merk voldoet aan het bekendheidsvereiste, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

49 Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven (arrest General Motors, reeds aangehaald, punten 26 en 27). Het Hof heeft in het arrest General Motors gepreciseerd dat de letter noch de geest van artikel 5, lid 2, van de richtlijn een aanknoping biedt voor het vereiste dat het oudere merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het relevante publiek (punt 25), en dat dit merk bekend moet zijn in een aanmerkelijk gedeelte van het betrokken grondgebied (punt 28). In twee arresten van het Gerecht worden de door het Hof in dat arrest geformuleerde criteria expliciet [arrest van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz. II-4297, punt 67] of impliciet [arrest van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Jurispr. blz. II-1825, punt 34] overgenomen.

50 Het Gerecht merkt allereerst op dat de bestreden beslissing (punt 26) de in het arrest General Motors geformuleerde criteria correct overneemt voor de beoordeling of de oudere merken bekend zijn in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

51 Het Gerecht is vervolgens van oordeel dat de kamer van beroep de stukken die interveniënte heeft overgelegd ten bewijze van de bekendheid van de oudere merken, niet onjuist heeft beoordeeld.

52 Zij heeft in punt 27 van de bestreden beslissing de bijlagen A tot en met R terecht in hun geheel beschouwd en daarbij bijzondere aandacht besteed aan de conclusies die moeten worden verbonden aan de intensiteit, de duur en de geografische omvang van het gebruik van de betrokken oudere merken.

53 De kamer van beroep wijst er in punt 29 van de bestreden beslissing op dat interveniënte tijdens de procedure voor de oppositieafdeling de volgende punten heeft aangetoond:

— „zij [was] sinds 1973 in Europa commercieel actief";

— „zij [vervaardigde] sinds 1988 in Europa onderdelen voor audio- en videocassettes";

— „zij [had] verkoopkantoren in Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zweden, Polen en het Verenigd Koninkrijk";

— „naast een gemeenschapsmerk [was] zij in twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap houder van nationale inschrijvingen hetzij van het woordmerk TDK, hetzij van het woord- en beeldmerk TDK, hetzij van beide, waarvan de eerste inschrijving dateert uit 1969";

— „tussen oktober 1998 en september 1999 [had] zij, door van haar merken TDK gebruik te maken, voor 8 mm-cassettes voor camcorders in Groot-Brittannië een marktaandeel van 49,5 % en in Europa een marktaandeel van 22,1 % veroverd en, tijdens dezelfde periode, bedroeg haar marktaandeel voor audiocassettes 64,1 % in Groot-Brittannië en 39,3 % in Europa";

— „met haar merken [was] zij als sponsor opgetreden voor vijf Europese tournees of muziekevenementen met de Rolling Stones (1990), Paul McCartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) en Janet Jackson (1998), alsmede voor alle wereldkampioenschappen atletiek sinds 1983 en op een bepaald ogenblik voor de Finse nationale atletiek- en ijshockeyploeg, voor de Italiaanse voetbalclub AC Milaan, voor de Nederlandse voetbalclub Ajax Amsterdam, voor de Spaanse basketbalclub TDK Manresa, voor de Zweedse basketbalclub Uppsala Gators en voor de Engelse voetbalclub Crystal Palace";

— „het merk [was] gedrukt op de rugnummers van de spelers of rechtstreeks op de kleding van de sporters; deze kledingstukken [werden] verkocht met het merk TDK en [bestonden] hoofdzakelijk uit sportkledingstukken, waaronder voetbaltruitjes en -broeken, basketbaltruitjes en -broeken, trainingspakken, enz.";

— „de merken [waren] aanwezig rond de stadia, op reclameborden, op ballen, enz.".

54 In punt 30 van de bestreden beslissing is de kamer van beroep van oordeel dat de in het vorige punt bedoelde activiteiten (zowel commerciële activiteiten als sponsoring) in geheel Europa plaatsvonden en dat daarin aanzienlijk veel geld, tijd en energie werden geïnvesteerd. Zij merkt bovendien op dat de gesponsorde evenementen vaak op televisie werden uitgezonden of werden opgenomen, zodat het publiek frequenter met de oudere merken werd geconfronteerd.

55 In de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing beoordeelt de kamer van beroep de door interveniënte overgelegde elementen en concludeert zij dat de oudere merken bekende merken met onderscheidend vermogen zijn. Zij verklaart daarin het volgende:

„Naar het oordeel van de kamer zijn deze elementen het resultaat van belangrijke investeringen van geld, tijd en energie die over een aanzienlijke en ongewoon lange periode zijn gedaan voor de audio- en videocassettes van opposante en voor de promotie van het merk. Het feit dat marktstudies worden overgelegd samen met reële verkoopcijfers en informatie over reclame, onderbouwt opposantes argumenten betreffende de reputatie en de algemene bekendheid van haar merken.

De overgelegde stukken tonen aan dat de bekendheid is ontstaan en in stand gehouden dankzij sponsoring over een aanzienlijke periode en dat grote algemene bekendheid en een bijzondere goodwill zijn gegroeid die blijvende investeringen rechtvaardigen. Uit de overgelegde stukken en uit de investeringen die opposante heeft gedaan om haar merk via sponsoring te promoten, blijkt duidelijk dat het merk grote bekendheid geniet op basis van het feit dat het bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Gemeenschap. Aangezien activiteiten als atletiek, basketbal, voetbal en muziekevenementen kunnen rekenen op de belangstelling en de getrouwe opkomst van de ‚fans', hevige bewonderaars van muziekvedettes, voetbalploegen en de betrokken sportactiviteit, is de kamer ervan overtuigd dat het verband tussen opposantes merk en deze activiteiten zeer grote algemene bekendheid heeft doen ontstaan en de grondslag was voor een reputatie

die verder gaat dan de reputatie die zonder meer verbonden is aan de waren van het merk. Bijgevolg kan opposante voor haar merk op grond van artikel 8, lid 5, van [verordening nr. 40/94] aanspraak maken op de ruimere bescherming, zoals de oppositieafdeling heeft geconcludeerd. Derhalve bezit het merk, ongeacht zijn eventueel intrinsiek onderscheidend vermogen en aangezien het teken TDK geen verband houdt met een van de betrokken waren, een groter onderscheidend vermogen dankzij de bekendheid die het heeft verworven."

56 Op basis van het dossier kan het Gerecht het alleen maar eens zijn met de vaststellingen in de punten 29 tot en met 32 van de bestreden beslissing. Interveniënte heeft op basis van de bijlagen A tot en met R, in hun geheel beschouwd, immers aangetoond wat voor soort commerciële activiteiten zij sinds 1998 in Europa uitoefent, en wat de omvang ervan is, zowel wat betreft de productie, verkoop en sponsoring van als wat betreft de reclame voor de betrokken oudere merken, onder meer in dichtbevolkte lidstaten.

57 Bovendien zijn de omzet die is behaald voor de door de betrokken oudere merken aangeduide waren — zoals audio- en videocassettes, die in de Europese huishoudens zeer gangbare producten zijn — alsmede de omvang, de frequentie en de regelmaat van de sponsoring van activiteiten die veel toeschouwers aantrekken en waarin van deze merken gebruik wordt gemaakt, een bevestiging van het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken oudere merken voldoen aan het jurisprudentiële criterium om van bekendheid te kunnen spreken, te weten dat de merken bij een aanzienlijk deel van het publiek bekend moeten zijn.

58 Aangaande het argument dat een aantal bijlagen die interveniënte heeft overgelegd ten bewijze van de bekendheid van haar oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, geen bewijskracht zouden hebben (zie punten 14 en 15 hierboven), met name en vooral bijlage O, zij vastgesteld dat, ook al is deze bewijskracht ontoereikend, deze omstandigheid geen afbreuk kan doen aan de vaststellingen in de punten 56 en 57 hierboven. De kamer van beroep heeft haar onderzoek van de bekendheid van de betrokken oudere merken immers gebaseerd op alle door interveniënte overgelegde bijlagen. Wanneer zij in hun onderlinge

samenhang worden gelezen, blijkt dat de kamer van beroep de bewijskracht van deze bijlagen, in hun geheel beschouwd, niet onjuist heeft beoordeeld.

59 Er is dus geen reden om de bestreden beslissing, wat het bestaan van de bekendheid van de betrokken oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betreft, te vernietigen.

Ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken

60 Derhalve dient te worden onderzocht of door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

61 De kamer van beroep verklaart (punten 33-39 van de bestreden beslissing) waarom ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, met name op basis van de volgende overwegingen:

„37 Naar het oordeel van de kamer tonen de door opposante overgelegde stukken aan dat de bekendheid die zij heeft verworven, door een aanzienlijk deel van het publiek niet alleen in verband wordt gebracht met opposante als fabrikant van een aantal waren, maar ook met haar sponsoringactiviteiten, die hoofdzakelijk sportmanifestaties en de organisatie van grote muziekevenementen betreffen.

38 Vaststaat dat opposante in het kader van deze sponsoring kledingstukken met haar merk vervaardigt of laat vervaardigen. Hoewel de waren hoofdzakelijk de promotie van het merk tot doel hebben, is het voor het relevante publiek een gewone zaak om het merk op deze waren te zien tijdens sport- of muziekevenementen.

39 Verzoekster is van plan het merk zonder beperking te gebruiken op kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Dat betekent dat het merk wordt aangebracht op alle soorten kledij, waaronder sportkledij. Er is geen reden om aan te nemen dat verzoekster de letters TDK niet zal gebruiken op T-shirts, broekjes, trainingspakken of soortgelijke sportartikelen. Dezelfde overwegingen gelden voor tijdens sportevenementen gebruikte schoenen en hoofddeksels. Aangezien het aangevraagde merk gelijk is aan een van de merken van opposante, zal het relevante publiek aannemen dat de kledingstukken, het schoeisel en de hoofddeksels worden vervaardigd door opposante of met een licentie van TDK in het kader van haar sponsoringactiviteiten. Alle goodwill die opposante thans heeft verworven als sponsor van atletiekmanifestaties van wereldformaat en van Europese muziekevenementen, waarin zij — zoals in de bestreden beslissing wordt opgemerkt — enorm veel geld, tijd en energie heeft geïnvesteerd, zal verzoekster met andere woorden naar haar eigen waren trekken. Aldus wordt niet alleen meegelift op bekende merken, maar wordt ook geprobeerd, commerciële winst te trekken uit hun bekendheid. Naar het oordeel van de kamer wordt aldus ongerechtvaardigd voordeel getrokken zowel uit het onderscheidend vermogen als uit de bekendheid van de oudere merken."

62 De kamer van beroep heeft aldus haar conclusie, zakelijk weergegeven, gebaseerd op de volgende overwegingen. De bekendheid die de oudere merken genieten, en hun onderscheidend vermogen strekken zich uit tot interveniëntes promotie- en reclameactiviteiten in het kader van door haar gesponsorde sport- en muziekevenementen. Wat inzonderheid de sportevenementen betreft, is het publiek het gewoon om het merk TDK te zien op kledingstukken die met deze evenementen worden geassocieerd. Bovendien kan het publiek, doordat het aangevraagde merk door verzoekster wordt gebruikt op kledingstukken in het algemeen en op kledingstukken die interveniënte gewoonlijk gebruikt in het kader van haar

sponsoring van sportevenementen in het bijzonder, aannemen dat deze kledingstukken worden vervaardigd door, of met een licentie van, interveniënte. Op basis van de bewijselementen waarover zij beschikt, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat het gebruik, door verzoekster, van het aangevraagde merk het publiek ertoe kan aanzetten, de waren van verzoekster te kopen doordat het vermoedelijk een verband zal leggen tussen het merk TDK en de aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van de oudere merken verbonden marktwaarde.

63 Verzoekster stelt eigenlijk de bewijswaarde van de gegevens van het dossier waarop de kamer van beroep haar conclusie heeft gebaseerd, opnieuw ter discussie. Zij benadrukt met name het feit dat de waren die zij van plan is aan het publiek te verkopen, zullen worden verkocht via geheel andere distributiekanalen en dat de oudere merken, die op de rugnummers van de atleten verschijnen en op T-shirts van een bepaald merk (bijvoorbeeld Adidas), door het publiek niet zullen worden geassocieerd met interveniëntes sponsoringactiviteiten (zie de punten 33 en 21 hierboven).

64 Het Gerecht herinnert eraan dat de kamer van beroep niet moet aantonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan een ouder merk. Zij moet gewoon over bewijzen beschikken waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel in de toekomst niet hypothetisch is (arrest SPA-FINDERS, reeds aangehaald, punt 40).

65 Bovendien moet de voorwaarde dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, aldus worden begrepen dat zij gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan (arrest SPA-FINDERS, reeds aangehaald, punt 51). Dienaangaande geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld (arresten General Motors, reeds aangehaald, punt 30, en SPA-FINDERS, reeds aangehaald, punt 41).

66 In casu zij benadrukt dat interveniënte de bekendheid van haar oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft bewezen en dat de kamer van

beroep heeft geconcludeerd (punt 32 van de bestreden beslissing), zonder enige ernstige betwisting op dit punt, dat de oudere merken wegens hun bekendheid een groter onderscheidend vermogen hadden verkregen. Deze conclusie wordt trouwens bevestigd door de zeer hoge penetratiegraad van de oudere merken op hun referentiemarkten.

67 Het Gerecht is derhalve van oordeel dat de kamer van beroep terecht kon oordelen dat wanneer verzoekster van het aangevraagde merk gebruik maakt voor sportkledij — hetgeen niet uit te sluiten valt —, kan worden aangenomen, gelet op de sponsoring van met name sportevenementen door interveniënte, dat deze kledij wordt vervaardigd door, of met een licentie van, interveniënte. Uit deze situatie in se kan prima facie worden geconcludeerd dat het risico dat verzoekster ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de oudere merken, die is gevestigd dankzij interveniëntes activiteiten, inspanningen en investeringen gedurende meer dan 20 jaar, in de toekomst niet hypothetisch is.

68 Uit het voorgaande volgt dat het door verzoekster aangevoerde enige middel moet worden afgewezen en dat het beroep dus moet worden verworpen.

Kosten

69 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster, Aktieselskabet af 21. november 2001, wordt verwezen in de kosten.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 februari 2007.

De griffier

E. Coulon

De president van de Eerste kamer

J. D. Cooke