SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 6 de febrero de 2007 *

En el asunto T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, con domicilio social en Brande (Dinamarca), representada por el Sr. C. Barret Christiansen, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: inglés.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), con domicilio social en Tokio (Japón), representada por el Sr. A. Norris, Barrister,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de octubre de 2004 (asunto R-364/2003-1), relativa a un procedimiento de oposición entre TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) y Aktieselskabet af. 21. november 2001,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
(Sala Primera),

integrado por el Sr. R. García-Valdecasas, Presidente, y el Sr. J.D. Cooke y la Sra. I. Labucka, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de diciembre de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2005;

celebrada la vista el 13 de septiembre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 21 de junio de 1999, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo TDK. Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Vestidos, calzados, sombrerería». El 24 de enero de 2000, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 8/2000.

3 El 25 de abril de 2000, TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) formuló oposición en contra del registro de la marca solicitada.

4 La oposición se basaba en una marca comunitaria, así como en 35 marcas nacionales anteriores, que habían sido objeto de registro para productos pertenecientes a la clase 9 (en particular, «aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes»).

5 Las marcas anteriores de que se trata eran la marca denominativa TDK, o bien la marca denominativa y figurativa reproducida a continuación:



6 En apoyo de su oposición, la interviniente invocaba el artículo 8, apartado 1, letra b), y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. La oposición se formuló contra todos los productos y servicios designados por la marca solicitada. Para acreditar la notoriedad de las marcas anteriores, la interviniente presentó unos anexos con las referencias A a R.

7 Mediante resolución de 28 de marzo de 2003, la División de Oposición declaró que no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Sin embargo, estimó la oposición con arreglo al artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento y denegó la solicitud de marca comunitaria.

8 El 27 de mayo de 2003, la demandante interpuso un recurso contra la mencionada resolución, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

9 Mediante resolución de 7 de octubre de 2004 (asunto R 364-2003-1) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso interpuesto por la demandante, confirmando así la resolución de la División de Oposición.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

Alegaciones de la demandante

12 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único basado en la violación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

13 La demandante sostiene con carácter principal que la interviniente no ha demostrado que las marcas anteriores tuvieran un carácter distintivo o una notoriedad que les permita gozar de la protección ampliada conferida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

14 A este respecto, la demandante alega que los anexos aportados por la interviniente para demostrar la notoriedad de sus marcas anteriores carecen de carácter probatorio. Así, en lo que atañe al estudio de mercado presentado por la interviniente (anexo O), señala que dicho estudio se realizó inmediatamente después de los campeonatos mundiales de atletismo de Goteborg de 1995, es decir, varios años antes de la solicitud de registro de la marca de que se trata. Desde entonces, el conocimiento de la marca por parte del público podría haber disminuido rápidamente. La demandante añade que el referido estudio, encargado por la interviniente, no puede considerarse tan fiable como un estudio independiente. En la vista, la demandante subrayó que el anexo O no indicaba la muestra de personas encuestadas ni el número de personas que habían asistido a los campeonatos en cuestión y no tenía en cuenta determinado tipo de respuestas. Añadió que la interviniente había extraído conclusiones manifiestamente erróneas de dicho anexo O, pues no aparecían en él, según las cuales el nivel de conocimiento de las marcas anteriores en las poblaciones alemana, sueca y británica ascendía al 85 %.

15 La demandante subraya igualmente que, según la práctica reiterada de la OAMI, únicamente los esfuerzos de mercadotecnia muy intensos pueden conferir a la marca un carácter distintivo o una notoriedad. Ahora bien, a su juicio, los anexos presentados por la interviniente, aunque demuestran el uso de las marcas anteriores en ciertos países de la Unión respecto a una determinada categoría de productos, no satisfacen los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para acreditar la notoriedad de la marca entre el público relevante (sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartados 26 y 27).

16 En su opinión, además, es preciso tener en cuenta que los gastos de mercadotecnia que la interviniente acredita se diseminaron en una gran parte del territorio comunitario. Por lo tanto, aunque los anexos A a R puedan demostrar que las marcas anteriores se han utilizado en una gran parte del territorio comunitario durante un determinado período y han sido objeto de exposición mediática y actividades de patrocinio («sponsorship»), no permiten acreditar que las marcas anteriores de que se trata hayan adquirido un carácter distintivo y una notoriedad intensa o duradera.

17 En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la demandante admitió que los anexos A a R debían examinarse en su conjunto. No obstante, afirmó que, aun así, dichos anexos no permitían probar la notoriedad de las marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

18 La demandante sostiene asimismo que, aun suponiendo acreditados el carácter distintivo o la notoriedad de las marcas anteriores, en cualquier caso no se cumplen los demás requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

19 A este respecto, la demandante aduce en primer lugar que la prueba relativa al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, o al perjuicio causado a dichas marcas, que incumbe a la interviniente, no se ha aportado.

20 En efecto, a su juicio, a partir de los anexos presentados por la interviniente, resulta que una amplia gama de productos comercializados por ésta se dirigen a un público

especializado, es decir, profesionales del sector médico o de la industria, ámbitos en los que los productos de la demandante no son objeto de promoción ni de venta. Aunque la interviniente comercialice determinados productos entre consumidores finales del público general, los productos de la demandante, por su parte, se comercializan en otro tipo de establecimientos.

21 Según la demandante, la circunstancia de que la interviniente ya hubiera colocado las marcas anteriores de que se trata sobre prendas de ropa no modifica la apreciación que acaba de mencionarse, puesto que dicha colocación se hizo únicamente sobre los dorsales de los atletas o sobre camisetas de una marca distinta (Adidas, por ejemplo). Por consiguiente, el público no percibe un vínculo entre las marcas anteriores y la ropa, sino que asocia éstas a campañas de publicidad o patrocinio.

22 En estas circunstancias, la demandante estima que la concesión a su favor del derecho exclusivo a utilizar la marca TDK únicamente para los productos «vestidos, calzados, sombrerería» no le permitiría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, ni beneficiarse de los esfuerzos de mercadotecnia realizados por la interviniente.

23 En cuanto a la alegación de la interviniente según la cual el uso por parte de la demandante de la marca TDK tendrá un impacto negativo para ella y los consumidores establecerán un vínculo entre la interviniente y la demandante, esta última responde que la interviniente utiliza las marcas de que se trata únicamente en relación con productos muy diferentes, por su naturaleza y uso, de aquellos para los que se solicita la marca. Asimismo, los circuitos de distribución, los lugares de venta y el uso de estos productos varían considerablemente, sin que exista entre ellos ninguna complementariedad en términos de competencia. En consecuencia, según la demandante, no existe ningún riesgo de transferencia de imagen, de modo que para ella es imposible aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad supuestamente adquiridos por las marcas anteriores.

24 Por lo que respecta a la alegación de la interviniente según la cual su notoriedad podría quedar disminuida por la dilución de las marcas anteriores o por la utilización de la marca TDK en relación con productos de mala calidad, sin que ella pudiera oponerse, la demandante responde que tal alegación es infundada. Según ella, los consumidores podrán efectuar una clara distinción entre las marcas en conflicto. Por lo demás, la demandante alega que ella sólo vende productos de gran lujo y recurre a publicidad de gama alta en la que aparecen supermodelos. En general, señala, los productos designados por la marca solicitada no transmiten ninguna imagen negativa o perjudicial.

25 Por último, la demandante realiza comentarios sobre los anexos A a R. A su juicio, algunos de los anexos presentados por la interviniente no acreditan la utilización como marca del signo TDK. Por otra parte, aduce que la intensidad del uso de las marcas anteriores es menor que la alegada por la interviniente. En la vista la demandante adujo en particular que los anexos no daban cifras sobre el volumen de ventas de la interviniente en lo que atañe a los productos de que se trata ni sobre los gastos efectuados en materia de mercadotecnia y patrocinio. En su opinión, no obstante, estos datos son fundamentales.

Alegaciones de la OAMI

26 La OAMI recuerda en primer lugar que la Sala de Recurso declaró aplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, basándose en las pruebas presentadas por la interviniente, concluyó que esta última había conseguido demostrar los elementos recogidos en el apartado 29 de la resolución impugnada (véase el apartado 53 de la presente sentencia). Ésta es la base sobre la que la Sala de Recurso pudo llegar a las conclusiones contenidas en los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, según las cuales, como estimó la División de Oposición, las marcas anteriores de la interviniente podían acogerse a la protección ampliada conferida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y tenían un elevado carácter distintivo debido a su notoriedad.

27 Sostiene que la apreciación de la Sala de Recurso relativa a la notoriedad de las marcas anteriores no adolece de error alguno. En su opinión, en cuanto a los elementos de prueba presentados por la demandante, la Sala de Recurso obró correctamente al examinar los 18 anexos en su conjunto y no de manera separada. Este examen escrupuloso de dichos anexos comprendió igualmente las correspondientes observaciones de las partes.

28 En lo que atañe al territorio respecto al que debe acreditarse la notoriedad, la OAMI estima que la interviniente demostró satisfactoriamente que las marcas anteriores eran particularmente conocidas en Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, cumpliendo así los requisitos de notoriedad en los niveles nacional y comunitario.

29 Además, la OAMI se adhiere plenamente a la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los elementos de prueba presentados en el procedimiento de oposición acreditan el nacimiento y el mantenimiento de una notoriedad derivada de una importante actividad de patrocinio durante un período prolongado. Expresa también su acuerdo sobre la apreciación de la Sala de Recurso según la cual se ha creado y mantenido un valor comercial («goodwill») importante que establece la base para la expansión y para inversiones continuas.

30 Por tanto, en opinión de la OAMI es evidente que las marcas anteriores gozan de gran notoriedad debido a que son conocidas por una gran parte del público relevante en la Comunidad, tal como acredita en particular el estudio objeto del anexo O, aun cuando, en la vista, la OAMI reconociera, como da a entender la demandante (véase el apartado 14 *supra*), que el anexo O no reunía los criterios de elaboración habitualmente exigidos por la OAMI a efectos de la toma en consideración de los estudios de mercado.

31 A continuación, la OAMI considera infundadas las alegaciones de la demandante según las cuales la interviniente no demostró que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores y que, en cualquier caso, dadas las diferencias de los productos en cuestión, la colocación de la marca TDK por parte de la demandante sobre las prendas de ropa que ella comercializa no podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de las inversiones realizadas por la interviniente.

32 Sostiene que la Sala de Recurso aplicó de manera exacta los conceptos de aprovechamiento indebido y de perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior. Así, opina que la Sala de Recurso obró correctamente al considerar que los elementos de prueba presentados por la interviniente acreditaban que la notoriedad que se le reconocía era percibida por una gran parte del público, en particular en su condición de fabricante de determinados productos y de operador que realiza actividades de patrocinio en el deporte y en la producción de conciertos de estrellas de la música pop.

33 Según la OAMI, la alegación de la demandante en el sentido de que tiene la intención de utilizar la marca en relación con prendas de vestir (véase el apartado 22 *supra*), de modo que no puede haber ni aprovechamiento indebido ni perjuicio porque el público hará una distinción entre las marcas y los productos de que se trata, es irrelevante e infundada.

34 En efecto, aunque la interviniente no hubiera demostrado ninguna presencia en el sector de la ropa ni un conocimiento de las marcas anteriores por parte del público en este mismo sector, la similitud de los productos no es un requisito para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. El perjuicio para la notoriedad de una marca anterior no es un requisito necesario. Basta que exista un perjuicio para el carácter distintivo, lo cual no implica necesariamente una degradación ni un menoscabo de la marca.

35 A este respecto, según la OAMI, nada permite excluir que la demandante fabrique prendas deportivas (o calzado o artículos de sombrerería utilizados en el marco de actividades deportivas) y les añada el signo TDK. Así, en la medida en que la marca solicitada es idéntica a alguna de las marcas anteriores de la interviniente, todo lleva a pensar que el público relevante podría creer que los productos vendidos por la demandante están fabricados por la interviniente o con licencia de ésta, en el marco de sus múltiples actividades de patrocinio.

36 Finalmente, por lo que respecta al último requisito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, es decir, el relativo a la justa causa, la OAMI alega que, a falta de una justificación de la demandante que muestre que desea utilizar la marca solicitada con una justa causa, comparte la conclusión de la Sala de Recurso según la cual el uso de la marca solicitada carece de justa causa.

Alegaciones de la interviniente

37 La interviniente apoya en esencia las alegaciones de la OAMI.

38 Por lo que respecta a la notoriedad de las marcas anteriores, insiste en determinados aspectos de los datos aportados ante la OAMI, como el hecho de que su volumen de negocios en Europa en 1996 era de 628 millones de dólares estadounidenses. Subraya asimismo que la totalidad de las cintas de audio y vídeo vendidas en Europa se fabrican también en ésta.

39 En cuanto al primero de los criterios establecidos por la sentencia General Motors, antes citada, relativo a la cuota de mercado, afirma poseer una de las mayores cuotas de mercado en Europa. En lo que atañe al segundo criterio, relativo a la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de las marcas anteriores, la interviniente expone, en esencia, que la intensidad del uso de las marcas anteriores está relacionada con la elevada cuota de mercado que posee, que comenzó sus actividades en Europa en 1973, que las ha desarrollado desde entonces y que sus productos se han promocionado con las marcas de que se trata en todos los países de la Unión Europea. Subraya igualmente que las marcas anteriores de que se trata han sido expuestas al público no sólo con ocasión de las ventas de los productos designados por dichas marcas, sino también, de manera más amplia, en el marco de sus actividades de patrocinio, en el transcurso de acontecimientos musicales y deportivos.

40 En lo que atañe a los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 distintos del relativo a la notoriedad, la interviniente sostiene que la alegación de la demandante según la cual las marcas anteriores no podrían sufrir ningún perjuicio debido a que la marca cuyo registro se solicita está destinada a colocarse en prendas de lujo es irrelevante y que el perjuicio existe con independencia del carácter lujoso o no de los bienes en cuestión. Durante la vista, la interviniente indicó además que nada permitía excluir que la demandante vendiera camisetas con el signo TDK en el marco de los propios acontecimientos patrocinados por ella.

41 La interviniente subraya asimismo que la ausencia de riesgo de confusión alegada por la demandante no es decisiva a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

42 La interviniente señala, por último, que la demandante no aporta ninguna prueba en cuanto al uso con justa causa de la marca solicitada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

43 La protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 presupone el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior supuestamente notoria debe estar registrada. En segundo lugar, esta última y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En tercer lugar, debe ser notoriamente conocida en la Comunidad, en el caso de una marca comunitaria anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, el uso de la marca solicitada debe llevar a que se cumpla al menos uno de los dos requisitos siguientes: i) que exista un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o ii) que se cause un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca anterior. Por último, este uso de la marca solicitada debe realizarse sin justa causa.

44 En el presente caso, consta que la marca solicitada es idéntica a las marcas anteriores o similar (apartado 25 de la resolución impugnada) y que éstas están registradas.

45 Por otra parte, dado que la Sala de Recurso estimó que el uso de la marca solicitada se aprovechaba indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, y puesto que los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 son alternativos, dicha Sala no examinó si se cumplía el requisito enunciado en el inciso ii), en el apartado 43 *supra*. Consta, además, que la demandante no ha invocado ningún motivo relativo a la justa causa en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

46 En estas circunstancias, procede comprobar, primeramente, si las marcas anteriores son notoriamente conocidas y, en segundo lugar, si el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores.

Sobre la notoriedad

47 La demandante sostiene en esencia que la Sala de Recurso cometió un error en la apreciación del valor probatorio de los anexos presentados por la interviniente a efectos de acreditar la notoriedad y el carácter distintivo de las marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

48 El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no define el concepto de notoriedad. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, se deduce que, para cumplir el requisito de la notoriedad, una marca nacional anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella.

49 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia General Motors, antes citada, apartados 26 y 27). En la sentencia General Motors, antes citada, el Tribunal de Justicia precisó que ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido (apartado 25) y que esta notoriedad debía existir en una parte sustancial del territorio de que se trate (apartado 28). Dos sentencias del Tribunal de Primera Instancia recogen explícitamente [sentencia de 13 de diciembre de 2004, El Corte Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec. p. II-4297, apartado 67] o implícitamente [sentencia de 25 de mayo 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, apartado 34] los criterios así enunciados por el Tribunal de Justicia en esa sentencia.

50 El Tribunal de Primera Instancia señala en primer lugar que la resolución impugnada (apartado 26) recoge correctamente los criterios establecidos por la sentencia General Motors, antes citada, a efectos de la apreciación de la notoriedad en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

51 El Tribunal de Primera Instancia considera a continuación que la Sala de Recurso no incurrió en error al apreciar los elementos de prueba presentados por la interviniente para acreditar la notoriedad de las marcas anteriores.

52 Dicha Sala obró correctamente al tomar en consideración, en el apartado 27 de la resolución impugnada, los anexos A a R en su conjunto, ateniéndose en particular a las conclusiones derivadas de la intensidad, la duración y la extensión geográfica del uso de las marcas anteriores en cuestión.

53 La Sala de Recurso indica, en el apartado 29 de la Resolución impugnada, que la interviniente demostró en el procedimiento ante la División de Oposición que:

— «[tenía] presencia comercial en Europa desde 1973»;

— «[fabricaba] componentes de cintas de audio y vídeo en Europa desde 1988»;

— «[tenía] establecimientos de venta en Alemania, Francia, Italia, Austria, Suecia, Polonia y Reino Unido»;

— «además de una marca comunitaria, [poseía] registros nacionales de la marca denominativa TDK, de la marca denominativa y figurativa TDK, o bien de ambas, en doce Estados miembros de la Comunidad Europea, la primera de ellas desde 1969»;

— «entre octubre de 1998 y septiembre de 1999, utilizando sus marcas TDK, se [había] hecho con una cuota de mercado del 49,5 % en Gran Bretaña y del 22,1 % en Europa para las cintas de 8 mm para videocámaras y, en ese mismo período, poseía una cuota de mercado del 64,1 % en Gran Bretaña y del 39,3 % en Europa para las cintas de audio»;

— «[había] patrocinado utilizando sus marcas cinco giras o acontecimientos musicales europeos con los Rolling Stones (1990), Paul Mc Cartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) y Janet Jackson (1998); todos los campeonatos del mundo de atletismo desde 1983; en un momento u otro, al equipo nacional finlandés de atletismo y de hockey sobre hielo, al club italiano de fútbol Milan AC, al club de fútbol neerlandés Ajax Amsterdam, al club de baloncesto español TDK Manresa, al club de baloncesto sueco Uppsala Gators y al club de fútbol inglés Crystal Palace»;

— «la marca [estaba] impresa sobre los dorsales de los competidores o bien directamente sobre la ropa de los deportistas; esta ropa se [había] comercializado con la marca TDK y se [componía] básicamente de prendas deportivas, incluidas las camisetas y pantalones cortos de fútbol, camisetas y pantalones cortos de baloncesto, chándales deportivos, etc.»;

— «las marcas [aparecían] alrededor de los estadios, en paneles, globos, etc.».

54 En el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso considera que las actividades referidas en el apartado precedente, tanto comerciales como de patrocinio, se extendieron por toda Europa e implicaron considerables inversiones en términos de dinero, tiempo y esfuerzo. Señala, además, que los acontecimientos patrocinados fueron a menudo televisados o grabados, de modo que la exposición del público a las marcas anteriores fue más frecuente.

55 En los apartados 31 y 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso realiza a continuación la apreciación de los elementos presentados por la interviniente y constata la notoriedad y el carácter distintivo de las marcas anteriores. Expone en dichos apartados lo siguiente:

«En opinión de la Sala, los elementos a que se ha hecho referencia representan el resultado de una inversión significativa en esfuerzo, tiempo y dinero, prolongada a lo largo de un período considerable e inusualmente largo en lo que atañe a las cintas de audio y vídeo de la oponente y a la promoción de la marca. El hecho de que se incluyan estudios de mercado junto con las cifras reales de ventas y datos sobre la publicidad apoya todas las alegaciones de la oponente en cuanto a la notoriedad y reputación de sus marcas.

Los documentos presentados ponen de manifiesto el establecimiento y el mantenimiento de una notoriedad vinculada al patrocinio durante un período significativo y la creación y la existencia de una reputación pública considerable y de un valor comercial particular que justifican la continuidad de la inversión. De los documentos presentados y de las inversiones realizadas por la oponente para promover su marca mediante el patrocinio se deduce claramente que la marca goza de una notoriedad importante, que ha de fundamentarse en el hecho de que es conocida por una parte significativa del público relevante en la Comunidad. Dado que actividades como el atletismo, el baloncesto, el fútbol y los acontecimientos musicales suscitan la devoción y la fidelidad de los "fans", los ardientes admiradores de las estrellas de la canción, de los equipos de fútbol y del deporte de que se trate, la Sala está convencida de que la relación entre la marca de la oponente y sus actividades origina una notable reputación y suscita una notoriedad que va más allá

de la asociada simplemente a los productos de la marca. En consecuencia, la oponente está facultada para solicitar para su marca la protección más amplia a la que se ha hecho referencia con arreglo al artículo 8, apartado 5, del [Reglamento nº 40/94], como estimó la División de Oposición. De ello resulta que la marca, con independencia del carácter distintivo que posea intrínsecamente, pues el signo TDK no tiene relación alguna con ninguno de los productos controvertidos, tiene un carácter distintivo mayor debido a la notoriedad que ha adquirido.»

56 El Tribunal de Primera Instancia considera, a la luz de los documentos obrantes en autos, que procede acoger las apreciaciones de los apartados 29 a 32 de la resolución impugnada. En efecto, la interviniente, sobre la base de los anexos A a R considerados en su conjunto, demostró la naturaleza y la extensión de sus actividades comerciales en Europa desde 1988, en lo que atañe tanto a la producción como a la comercialización, el patrocinio y la publicidad en relación con las maracas anteriores de que se trata, incluyendo las realizadas en Estados miembros muy poblados.

57 Es precios señalar asimismo que los niveles de venta alcanzados por los productos con las marcas anteriores de que se trata, como las cintas de audio o vídeo, muy comunes en los hogares de Europa, así como el tamaño, la frecuencia y la regularidad del patrocinio de acontecimientos que atraen a muchos espectadores y en los cuales se hace uso de dichas marcas, corroboran la apreciación de la Sala de Recurso según la cual las marcas anteriores en cuestión cumplen el requisito jurisprudencial de la notoriedad, a saber, que son conocidas por una parte sustancial del público.

58 Por lo que respecta a la supuesta falta de carácter probatorio de algunos de los anexos presentados por la interviniente a efectos de acreditar la notoriedad de sus marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (véanse los apartados 14 y 15 *supra*), es decir, principalmente del anexo O, es preciso señalar que, aun suponiendo que este valor probatorio fuera insuficiente, tal situación no desvirtuaría las apreciaciones realizadas en los apartados 56 y 57 *supra*. En efecto, la Sala de Recurso basó su examen de la notoriedad de las marcas anteriores en la totalidad de los anexos aportados por la interviniente. De su lectura

conjunta resulta que la Sala de Recurso no cometió ningún error en la apreciación del valor probatorio de dichos anexos considerados globalmente.

59 Por tanto, no procede corregir la resolución impugnada en cuanto a la existencia de la notoriedad de las marcas anteriores de que se trata en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

Sobre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores

60 Por consiguiente, procede examinar si el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores.

61 La Sala de Recurso expone a este respecto (apartados 33 a 39 de la resolución impugnada) las razones por las que existiría tal aprovechamiento indebido y manifiesta en particular las siguientes consideraciones:

«37 En opinión de la Sala, los documentos presentados por la oponente demuestran que la notoriedad que ésta ha adquirido es percibida por una parte significativa del público, no sólo como fabricante de determinados productos, sino también como reflejo de sus actividades de patrocinio, esencialmente referidas a los deportes y a la organización de acontecimientos musicales.

38 Es innegable que, en el marco de estas actividades de patrocinio, la oponente produce o se encarga de la producción de ropa que luce su marca. Aunque la finalidad principal de los productos sea la promoción de la marca, no es menos cierto que el público de que se trata está acostumbrado a ver la marca colocada en estos productos durante acontecimientos deportivos o musicales.

39 La solicitante se propone utilizar la marca en vestidos, calzado y sombrerería sin restricción. Eso significa que la designación comprende todo tipo de ropa, incluyendo la ropa deportiva. No cabe suponer que la solicitante no utilizará las letras TDK en camisetas, pantalones cortos, chándales o artículos deportivos similares. Las mismas consideraciones deben aplicarse al calzado y a los artículos de sombrerería utilizados en acontecimientos deportivos. Dado que la marca solicitada es idéntica a una de las marcas de la oponente, el público interesado supondrá que los vestidos, el calzado y los artículos de sombrerería están fabricados por la oponente o con licencia de TDK en el marco de sus actividades de patrocinio. En otras palabras, la solicitante atraerá hacia sus productos toda la clientela actualmente asociada a la oponente como patrocinador de acontecimientos atléticos de alcance mundial y de actuaciones musicales europeas, en las que la oponente ha invertido una enorme cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero, como señala la resolución impugnada. Se trata al mismo tiempo de parasitismo de marcas notoriamente conocidas y de un intento de aprovecharse comercialmente de su notoriedad. A juicio de la Sala, ello equivaldría a un aprovechamiento indebido tanto del carácter distintivo como de la notoriedad de las marcas anteriores.»

62 Así pues, la Sala de Recurso basó su resolución, en esencia, en las siguientes consideraciones. La notoriedad acreditada de las marcas anteriores así como su carácter distintivo se extienden a las actividades de promoción y de publicidad de la interviniente en el marco del patrocinio de acontecimientos deportivos y musicales. En lo que atañe concretamente a los acontecimientos deportivos, el público está acostumbrado a ver la marca TDK en prendas de ropa asociadas a dichos acontecimientos. Además, el uso de la marca solicitada por la demandante en ropa en general y especialmente en la utilizada de manera habitual por la interviniente en el marco de sus actividades de patrocinio deportivo, podría llevar al público a

suponer que dicha ropa está fabricada por la interviniente o con su licencia. Sobre la base de los elementos de prueba de que disponía, la Sala de Recurso estimó que el uso de la marca solicitada por parte de la demandante podía incitar al público a comprar los productos de la demandante debido a la probable asociación que haría entre la marca TDK y el valor comercial vinculado a la reputación y al carácter distintivo de las marcas anteriores.

63 La demandante, en esencia, cuestiona el valor probatorio de los elementos obrantes en autos que sirvieron de base a la apreciación de la Sala de Recurso. Subraya en particular el hecho de que los productos que se propone vender al público tendrán vías de distribución muy diferentes y que las marcas anteriores, que aparecen en los dorsales de los atletas y en camisetas de marca (Adidas, por ejemplo), únicamente son asociadas por el público a las actividades de patrocinio de la interviniente (véanse los apartados 33 y 21 *supra).*

64 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que la Sala de Recurso no está obligada a demostrar la existencia de una vulneración efectiva y actual de la marca anterior. Simplemente debe disponer de pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido en el futuro no es meramente hipotético (sentencia SPA-FINDERS, antes citada, apartado 40).

65 El Tribunal de Primera Instancia recuerda asimismo que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre (sentencia SPA-FINDERS, antes citada, apartado 51). A este respecto, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio (sentencia General Motors, antes citada, apartado 30, y sentencia SPA-FINDERS, antes citada, apartado 41).

66 Es preciso subrayar, en el presente caso, que la interviniente ha demostrado la notoriedad de sus marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 5, del

Reglamento nº 40/94 y que la Sala de Recurso estimó (apartado 32 de la resolución impugnada), sin que este punto fuese rebatido convincentemente, que las marcas anteriores tenían un carácter distintivo mayor debido a su notoriedad. Esta apreciación queda corroborada, por lo demás, por la muy elevada penetración de las marcas anteriores en sus mercados de referencia.

67 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia estima que la Sala de Recurso podía legítimamente considerar, debido a las actividades de patrocinio de la interviniente, especialmente deportivo, que la utilización, que no cabía excluir, de la marca solicitada por parte de la demandante en ropa deportiva llevaría a pensar que dicha ropa estaba fabricada por la interviniente o con su licencia. Esta situación constituye en sí misma un elemento que permite concluir *prima facie* que no es meramente hipotético el riesgo de que la demandante se aproveche indebidamente en el futuro de la reputación de las marcas anteriores, reputación que se deriva de las actividades, el esfuerzo y las inversiones realizadas por la interviniente a lo largo de más de 20 años.

68 De todo lo anterior resulta que procede desestimar el motivo único invocado por la demandante y, en consecuencia, el recurso.

Costas

69 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante, Aktieselskabet af 21. november 2001.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de febrero de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon J.D. Cooke