# YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

6 päivänä helmikuuta 2007 *

Asiassa T-477/04,

**Aktieselskabet af 21. november 2001**, kotipaikka Brande (Tanska), edustajanaan asianajaja C. Barret Christiansen,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehinään S. Laitinen ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

**TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)**, kotipaikka Tokio (Japani), edustajanaan barrister A. Norris,

ja jossa on kyse kanteesta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.10.2004 tekemästä päätöksestä (asia R-364/2003-1), joka liittyy TDK Kabushiki Kaishan (TDK Corp.) ja Aktieselskabet af 21. november 2001:n väliseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. García-Valdecasas sekä tuomarit J. D. Cooke ja I. Labucka,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.12.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2005 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2005 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 13.9.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantaja jätti 21.6.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.

2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki TDK. Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaramerkkien kansainvälistä luokittelua koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "vaatteet, jalkineet, päähineet". Tavaramerkkihakemus julkaistiin 24.1.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 8/2000.

3 TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) teki 25.4.2000 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

4 Väite perustui aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin ja 35 kansalliseen tavaramerkkiin, jotka oli rekisteröity luokkaan 9 kuuluvia tavaroita varten (etenkin "äänen ja kuvan tallennus-, siirto- ja toistolaitteet").

5 Kyseiset aikaisemmat tavaramerkit olivat joko sanamerkki TDK tai seuraava sana- ja kuviomerkki:




6 Väitteensä tueksi väliintulija vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 8 artiklan 5 kohtaan. Väite esitettiin kaikkia tavaroita vastaan, joita varten tavaramerkkiä haettiin. Osoittaakseen aikaisempien tavaramerkkiensä maineen väliintulija toimitti liitteitä, joihin viitataan kirjaimilla A–R.

7 Väiteosasto totesi 28.3.2003 tekemällään päätöksellä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ei ollut. Se kuitenkin hyväksyi väitteen saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla ja hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

8 Kantaja valitti 27.5.2003 edellä mainitusta päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan tekemän valituksen 7.10.2004 tekemällään päätöksellä (asia R 364-2003-1) (jäljempänä riidanalainen päätös) ja vahvisti siten väiteosaston päätöksen.

## Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

*Asianosaisten lausumat*

Kantajan lausumat

12 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

13 Kantaja väittää ensisijaisesti, että väliintulija ei ole osoittanut, että aikaisemmat tavaramerkit olisivat erottamiskykyisiä tai laajalti tunnettuja, jonka perusteella niille voitaisiin tunnustaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa myönnetty laaja suoja.

14 Tältä osin kantaja väittää, että väliintulijan aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuuden todistamiseksi esittämiltä liitteiltä puuttuu todistusvoima. Väliintulijan toimittama markkinatutkimus (liite O) on toteutettu välittömästi Göteborgin yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailujen 1995 jälkeen eli useita vuosia ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta. Siitä lähtien aikaisempien tavaramerkkien tunnettuus yleisön keskuudessa on mahdollisesti vähentynyt nopeasti. Kantaja lisää, että kyseistä tutkimusta, joka oli väliintulijan tilaama, ei voida pitää yhtä luotettavana kuin riippumatonta tutkimusta. Suullisessa käsittelyssä kantaja korosti, että liitteessä O ei ilmoiteta haastateltujen henkilöiden otantaa eikä niiden henkilöiden määrää, jotka olivat seuranneet kyseisiä mestaruuskilpailuja, eikä siinä otettu huomioon tietyntyyppisiä vastauksia. Se lisäsi, että väliintulija on tehnyt mainitusta liitteestä O ilmeisen vääriä päätelmiä, joiden mukaan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden aste Saksan, Ruotsin ja Ison-Britannian väestön keskuudessa oli jopa 85 prosenttia, koska tällaisia päätelmiä ei esitetty mainitussa tutkimuksessa.

15 Kantaja korostaa myös, että SMHV:n vakiintuneen käytännön mukaan ainoastaan erittäin voimakkaat markkinointiponnistukset voivat antaa tavaramerkille erottamiskyvyn tai maineen. Vaikka väliintulijan toimittamat liitteet todistavat, että aikaisempia tavaramerkkejä on käytetty tietyissä unionin maissa määrättyä tavararyhmää varten, ne eivät kuitenkaan täytä perusteita, jotka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tavaramerkin maineen osoittamiseksi kyseessä olevan yleisön keskuudessa (asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 26 ja 27 kohta).

16 Lisäksi on muistettava, että väliintulijan toteen näyttämät markkinointikulut on hajoteltu suurelle osalle yhteisön aluetta. Siten vaikka liitteillä A–R voidaan todistaa, että aikaisempia tavaramerkkejä on käytetty tietyn aikaa suuressa osassa yhteisön aluetta ja että ne ovat olleet esillä tiedotusvälineissä ja markkinointiyhteistyössä (sponsorship), niillä ei kuitenkaan voida todistaa, että kyseiset aikaisemmat tavaramerkit ovat tulleet erottamiskykyisiksi tai saaneet vahvan tai kestävän maineen.

17 Suullisessa käsittelyssä kantaja myönsi vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, että liitteitä A–R oli tarkasteltava kokonaisuutena. Se kuitenkin väitti, että tässäkään tapauksessa näillä liitteillä ei voitu osoittaa aikaisempien tavaramerkkien asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tunnettuutta.

18 Kantaja väittää lisäksi, että vaikka aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky tai laaja tunnettuus osoittautuisivat todeksi, muut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytykset eivät kuitenkaan täyty.

19 Tältä osin kantaja esittää ennen kaikkea, että todisteita aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai niille aiheutuvasta haitasta ei ole esitetty.

20 Väliintulijan toimittamien liitteiden perusteella näet väliintulija myynee suurta valikoimaa tavaroita erikoistuneelle ryhmälle eli lääketieteen tai teollisuuden alan

ammattilaisille, eikä näillä aloilla kantajan tuotteita markkinoida eikä myydä. Vaikka väliintulija myy tiettyjä tavaroita suureen yleisöön kuuluville lopullisille kuluttajille, kantajan tavaroita puolestaan myydään muunlaisissa myymälöissä.

21 Se seikka, että väliintulija on jo kiinnittänyt kyseisiä aikaisempia tavaramerkkejä vaatteisiin, ei voi muuttaa edellä esitettyä arviointia, koska merkkejä on kiinnitetty ainoastaan urheilijoiden numerolappuihin tai erimerkkisiin (esimerkiksi Adidas) T-paitoihin. Näin ollen yleisö ei voi mieltää aikaisempien tavaramerkkien liittyvän vaatteisiin vaan yhdistää ne ainoastaan mainos- ja sponsorikampanjoihin.

22 Näin ollen kantaja katsoo, että sillä, että sille myönnettäisiin yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä TDK pelkästään tavaroita "vaatteet, jalkineet, päähineet" varten, ei voida antaa sille mahdollisuutta käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväkseen tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta tai käyttää hyväkseen väliintulijan toteuttamia markkinointiponnistuksia.

23 Väliintulijan esittämään perusteluun, jonka mukaan se, että kantaja käyttää tavaramerkkiä TDK, haittaa väliintulijaa ja jonka mukaan kuluttajat yhdistävät väliintulijan ja kantajan toisiinsa, kantaja vastaa, että väliintulija käyttää kyseisiä tavaramerkkejä ainoastaan lajiltaan ja käytöltään hyvin erilaisissa tavaroissa kuin niissä, joita varten tavaramerkkiä haetaan. Samalla tavalla näiden tavaroiden jakeluverkot, myyntipaikat ja käyttö eroavat huomattavasti toisistaan, eivätkä ne ole kilpailun kannalta mitenkään toisiaan täydentäviä. Näin ollen kantajan mukaan vaaraa mielikuvan siirtymisestä ei ole, joten sen on mahdotonta käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväkseen aikaisempien tavaramerkkien väitetysti saamaa erottamiskykyä tai mainetta.

24 Väliintulijan väitteeseen, jonka mukaan aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn heikentäminen tai huonolaatuisissa tavaroissa tapahtuva tavaramerkin TDK käyttö, joita se ei voi valvoa, voi vähentää sen mainetta, kantaja vastaa, että tämä väite ei ole perusteltu. Sen mukaan kuluttajat voivat erottaa kyseiset merkit selvästi toisistaan. Sitä paitsi kantaja esittää myyvänsä ainoastaan ylellisyystuotteita ja käyttävänsä korkealaatuista mainontaa, jossa esiintyy huippumalleja. Yleisemmin tavarat, joita varten tavaramerkkiä haetaan, eivät välitä mitään kielteistä tai vahingollista mielikuvaa.

25 Lopuksi kantaja esittää huomautuksia liitteistä A–R. Siten kantajan mukaan tietyillä väliintulijan esittämillä liitteillä ei osoiteta merkin TDK käyttöä tavaramerkkinä. Lisäksi aikaisempien tavaramerkkien käytön intensiivisyys on vähäisempi kuin mitä väliintulija väittää. Suullisessa käsittelyssä kantaja esitti muun muassa, että liitteissä ei ilmoiteta lukumääräisesti väliintulijan myynnin määrää kyseisten tavaroiden osalta eikä markkinointiin ja sponsorointiin käytettyjä kuluja. Nämä tiedot ovat kuitenkin perustavanlaatuisen tärkeitä.

SMHV:n lausumat

26 SMHV huomauttaa aluksi, että valituslautakunta on todennut, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voidaan soveltaa, ja katsonut väliintulijan esittämien todisteiden perusteella, että väliintulija oli näyttänyt toteen riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa olevat seikat (ks. 53 kohta jäljempänä). Tällä perusteella valituslautakunta oli voinut tehdä riidanalaisen päätöksen 31 ja 32 kohdassa olevat päätelmät, joiden mukaan, kuten väiteosasto oli katsonut, väliintulijan aikaisemmille tavaramerkeille voitiin myöntää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa annettu laajennettu suoja ja ne olivat maineensa vuoksi erittäin erottamiskykyisiä.

27 Se väittää, että aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta koskeva valituslautakunnan arviointi ei ollut mitenkään virheellinen. Väliintulijan esittämien todisteiden osalta valituslautakunta on perustellusti tutkinut 18:aa liitettä kokonaisuutena eikä erikseen. Tässä mainittujen liitteiden huolellisessa tutkimuksessa huomioitiin myös asianosaisten siihen liittyvät huomautukset.

28 Sen alueen osalta, jolla tunnettuus on osoitettava, SMHV katsoo, että väliintulija on menestyksekkäästi osoittanut, että aikaisemmat tavaramerkit olivat erityisen tunnettuja Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja täyttivät näin kansallista ja kansainvälistä tunnettuutta koskevat edellytykset.

29 Lisäksi SMHV yhtyy täysin valituslautakunnan arviointiin, jonka mukaan väitemenettelyssä esitetyillä todisteilla näytetään toteen pitkäaikaisesta ja merkittävästä markkinointiyhteistyöstä johtuvan maineen syntyminen ja ylläpitäminen. Se huomauttaa myös hyväksyvänsä valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan on saatu aikaan ja ylläpidetty merkittävä liikearvo (goodwill), ja tämä liikearvo muodostaa kasvualustan jatkuvalle laajentumiselle ja sijoituksille.

30 Näin ollen SMHV:n mielestä on ilmeistä, että aikaisemmilla tavaramerkeillä on suuri maine, koska suuri osa kohdeyleisöstä yhteisössä tuntee ne, mikä todistetaan muun muassa liitteessä O olevalla tutkimuksella, vaikka suullisessa käsittelyssä SMHV kuitenkin myönsi, kuten kantaja antoi ymmärtää (ks. 14 kohta edellä), että liite O ei täytä laadintaa koskevia arviointiperusteita, joiden täyttymistä SMHV tavanomaisesti edellyttää markkinatutkimuksen huomioon ottamiseksi.

31 Sitten SMHV katsoo perusteettomiksi kantajan väitteet, joiden mukaan väliintulija ei ole osoittanut, että haetun tavaramerkin käytöllä käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta, ja joiden mukaan joka tapauksessa, koska kyseiset tavarat ovat hyvin erilaisia, sillä, että kantaja kiinnittää tavaramerkin TDK myymiinsä vaatteisiin, ei voida käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai väliintulijan tekemiä investointeja.

32 Se väittää, että valituslautakunta on soveltanut oikein epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä koskevan haitan käsitteitä. Siten valituslautakunta on perustellusti katsonut, että väliintulijan toimittamilla todisteilla osoitettiin, että suuri osa yleisöstä tunsi maineen, joka sillä katsottiin olevan, etenkin tiettyjen tavaroiden valmistajana ja urheiluun ja poptähtien konserttien järjestämiseen liittyvää sponsorointia harjoittavana yhtiönä.

33 SMHV:n mukaan kantajan väitteellä, jonka mukaan tämä aikoo käyttää tavaramerkkiä ainoastaan vaatteissa (ks. 22 kohta edellä) ja jonka mukaan kyse ei voi olla näin ollen minkäänlaisesta epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä eikä haitasta, koska kohdeyleisö erottaa toisistaan tavaramerkit ja kyseiset tavarat, ei ole merkitystä eikä se ole perusteltu.

34 Vaikka väliintulija ei näet olisikaan näyttänyt toteen mukanaoloa vaatetusalalla eikä sitä, että yleisö tuntee aikaisemmat tavaramerkit mainitulla alalla, tavaroiden samankaltaisuus ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytys. Aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutettu vahinko ei ole välttämätön edellytys. Riittää, että haitataan tavaramerkin erottamiskykyä, mikä ei välttämättä merkitse tavaramerkin arvon alenemista tai sen maineen tahraamista.

35 Tältä osin SMHV:n mukaan ei voida olla ottamatta huomioon sitä mahdollisuutta, että kantaja käyttää merkkiä TDK valmistamissaan urheiluvaatteissa (tai jalkineissa tai urheilussa käytettävissä päähineissä). Siten, sikäli kuin haettu tavaramerkki on sama kuin yksi tai useampi väliintulijan aikaisempi tavaramerkki, kaikki näyttää viittaavan siihen, että kohdeyleisö voi luulla, että kantajan myymät tavarat on valmistanut väliintulija tai että ne on valmistettu sen lisenssillä väliintulijan monipuolisen sponsorointitoiminnan yhteydessä.

36 Lopuksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan viimeisestä eli perusteltuun syyhyn liittyvästä soveltamisedellytyksestä SMHV väittää, että koska kantaja ei ole esittänyt perustelua, jolla osoitettaisiin, että se haluaa käyttää tavaramerkkiä perustellusta syystä, SMHV yhtyy valituslautakunnan päätelmään, jonka mukaan haettua tavaramerkkiä käytettäisiin ilman perusteltua syytä.

Väliintulijan lausumat

37 Väliintulija tukee olennaisin osin SMHV:n väitteitä.

38 Aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden osalta se painottaa SMHV:ssa esitetyistä seikoista tiettyjä näkökohtia, kuten sitä, että sen Euroopassa syntynyt liikevaihto oli 628 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Se korostaa myös, että kaikki sen Euroopassa myymät ääni- ja videokasetit on myös valmistettu Euroopassa.

39 Edellä mainitussa asiassa General Motors esitetyistä ensimmäisen, markkinaosuuteen liittyvän arviointiperusteen osalta se väittää, että sillä on yksi suurimmista markkinaosuuksista Euroopassa. Toisesta, aikaisempien tavaramerkkien käytön intensiivisyyteen, maantieteelliseen laajuuteen ja kestoon liittyvästä arviointiperusteesta väliintulija toteaa ennen kaikkea, että aikaisempien tavaramerkkien käytön voimakkuus on suhteessa väliintulijan korkeaan markkinaosuuteen, että se on aloittanut toimintansa Euroopassa jo vuonna 1973, että se on kehittänyt toimintaansa siitä lähtien ja että sen tavaroiden myyntiä on edistetty kyseisiä tavaramerkkejä käyttäen kaikissa Euroopan unionin maissa. Se korostaa myös, että sen aikaisempia tavaramerkkejä on esitetty yleisölle paitsi mainituilla tavaramerkeillä varustettujen tuotteiden myynnin yhteydessä myös laajemmin markkinointiyhteistyössä musiikki- ja urheilutapahtumien yhteydessä.

40 Muista kuin tunnettuuteen liittyvistä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksistä väliintulija väittää, että kantajan väitteellä, jonka mukaan aikaisemmille tavaramerkeille ei missään tapauksessa voi aiheutua haittaa siksi, että haettu tavaramerkki kiinnitetään ylellisyysvaatteisiin, ei ole merkitystä eikä haitan olemassaolo riipu kyseisten tavaroiden ylellisyydestä. Suullisessa käsittelyssä väliintulija on lisäksi todennut, ettei voida olla ottamatta huomioon sitä mahdollisuutta, että kantaja myy T-paitoja, joihin se on kiinnittänyt merkin TDK, tapahtumissa, joiden sponsorina väliintulija toimii.

41 Väliintulija korostaa myös sitä, että sekaannusvaaran puuttuminen, johon kantaja vetoaa, ei ole ratkaisevaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kannalta.

42 Lopuksi väliintulija huomauttaa, että kantaja ei ole esittänyt mitään seikkoja siitä, että haettua tavaramerkkiä käytettäisiin perustellusta syystä.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

43 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa aikaisemmalle tavaramerkille annettu laajennettu suoja edellyttää useiden edellytysten täyttymistä. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin, jota väitetään laajalti tunnetuksi, on oltava rekisteröity. Toiseksi aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin on oltava samoja tai samankaltaisia. Kolmanneksi jos kyse on aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava yhteisössä laajalti tunnettu, tai jos kyse on aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä, tavaramerkin on oltava kyseessä olevassa jäsenvaltiossa laajalti tunnettu. Neljänneksi haetun tavaramerkin käytön seurauksena ainakin yhden seuraavista kahdesta edellytyksestä on täytyttävä: i) aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeudenmukaisesti hyväksi tai ii) käytöstä on haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Lopuksi tätä haettua tavaramerkkiä on käytettävä ilman perusteltua syytä.

44 Tässä asiassa on riidatonta, että haettu tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisemmat tavaramerkit (riidanalaisen päätöksen 25 kohta) ja että aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity.

45 Toisaalta, koska valituslautakunta totesi, että haetun tavaramerkin käytöllä hyväksikäytetään epäoikeudenmukaisesti aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta ja koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen edellytykset ovat vaihtoehtoisia, se ei tutkinut, täyttyikö edellä 43 kohdassa olevassa ii alakohdassa esitetty edellytys. On kaiken lisäksi riidatonta, että kantaja ei ole vedonnut mihinkään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun perusteltuun syyhyn liittyvään kanneperusteeseen.

46 Näin ollen on ensiksi tarkastettava, ovatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnettuja, ja toiseksi, merkitsisikö haetun tavaramerkin käyttö aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Laaja tunnettuus

47 Kantaja väittää ennen kaikkea, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan väliintulijan toimittamien liitteiden todistusvoimaa aikaisempien tavaramerkkien asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tunnettuuden ja erottamiskyvyn selvittämiseksi.

48 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa ei määritellä käsitettä laajalti tunnettu. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan, jonka normatiivinen sisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, tulkintaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi tavaramerkki.

49 Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (em. asia General Motors, tuomion 26 ja 27 kohta). Edellä mainitussa asiassa General Motors yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto tai tarkoitus eivät anna mahdollisuutta edellyttää, että kyseessä olevasta kohdeyleisöstä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki (25 kohta) ja että aikaisemman tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu olennaisessa osassa kyseessä olevaa aluetta (28 kohta). Kahdessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa toistetaan nimenomaisesti (asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 67 kohta) tai implisiittisesti (asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1825, 34 kohta) yhteisöjen tuomioistuimen tässä tuomiossa näin ilmaisemat arviointiperusteet.

50 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa aluksi, että riidanalaisessa päätöksessä (26 kohta) toistetaan oikein edellä mainitussa asiassa General Motors asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tunnettuuden arvioimista varten ilmaistut arviointiperusteet.

51 Sitten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä arvioidessaan väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden todistamiseksi toimittamia todisteita.

52 Se on perustellusti huomioinut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa liitteet A–R kokonaisuutena ja keskittynyt erityisesti kyseisten aikaisempien tavaramerkkien käytön intensiivisyydestä, kestosta ja maantieteellisestä kattavuudesta tehtäviin päätelmiin.

53 Valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa, että väliintulija on osoittanut valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä, että

– "se [oli harjoittanut] taloudellista toimintaa Euroopassa vuodesta 1973 alkaen"

– "se [oli valmistanut] ääni- ja videokasettien osia Euroopassa vuodesta 1988 alkaen"

– "sillä [oli] myyntitoimistot Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Itävallassa, Ruotsissa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa"

– ”yhteisön tavaramerkin lisäksi se [oli rekisteröinyt] kahdessatoista Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiossa joko sanamerkin TDK tai sana- ja kuviomerkin TDK taikka molemmat kansallisina tavaramerkkeinä, joista ensimmäinen vuonna 1969”

– ”lokakuun 1998 ja syyskuun 1999 välillä se [oli] käyttämällä tavaramerkkiä TDK saavuttanut 49,5 prosentin markkinaosuuden Isossa-Britanniassa ja 22,1 prosentin Euroopassa videokameroissa käytettävien 8 mm:n kasettien osalta ja samaan aikaan sillä oli äänikasettien osalta 64,1 prosentin markkinaosuus Isossa-Britanniassa ja 39,3 prosentin markkinaosuus Euroopassa”

– ”se [oli] tavaramerkkejään käyttämällä [toiminut] sponsorina viidellä kiertueella tai musiikkitapahtumassa Euroopassa Rolling Stonesin (1990), Paul McCartneyn (1991), Phil Collinsin (1994), Tina Turnerin (1996) ja Janet Jacksonin (1998) kanssa, kaikissa yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuissa vuodesta 1983 lähtien, ajoittain Suomen yleisurheilu- ja jääkiekkomaajoukkueille, italialaiselle jalkapalloseuralle AC Milanille, hollantilaiselle jalkapalloseuralle Ajax Amsterdamille, espanjalaiselle koripallojoukkueelle TDK Manresalle, ruotsalaiselle koripallojoukkueelle Uppsala Gatorsille ja englantilaiselle jalkapalloseuralle Crystal Palacelle”

– ”tavaramerkki [oli] joko painettu kilpailijoiden numerolappuihin tai suoraan urheilijoiden vaatteisiin; nämä vaatteet [oli] myyty tavaramerkkiä TDK käyttämällä, ja ne [olivat] pääasiallisesti urheiluvaatteita, mukaan lukien jalkapallossa käytettäviä pelipaitoja ja shortseja, verryttelypukuja jne.”

– ”tavaramerkit [olivat] esillä stadionien ympärillä, ilmoitustauluilla, ilmapalloissa jne.”.

54 Riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa valituslautakunta katsoo, että sekä edellisessä kohdassa tarkoitettu kaupallinen toiminta että markkinointiyhteistyö on ollut koko Euroopan laajuista ja on edellyttänyt merkittäviä sijoituksia rahassa, ajassa ja vaivannäössä. Lisäksi se toteaa, että sponsoroituja tapahtumia on usein televisioitu tai tallennettu, joten aikaisempien tavaramerkkien esittely yleisölle on ollut tiheämpää.

55 Riidanalaisen päätöksen 31 ja 32 kohdassa valituslautakunta on arvioinut väliintulijan esittämiä seikkoja ja vahvistanut aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden ja erottamiskyvyn. Se esittää siitä seuraavaa:

"Valituslautakunnan mielestä edellä esitetyt seikat vastaavat merkittävän vaivannäössä, ajassa ja rahassa tapahtuvan sijoituksen, joka on väitteen tekijän ääni- ja videokasettien osalta kestänyt huomattavan ja poikkeuksellisen pitkään, ja tavaramerkin edistämisen tuloksia. Se, että markkinatutkimukset esitetään yhdessä todellisten myyntilukujen ja mainontaa koskevien tietojen kanssa, tukee kaikkia väitteen tekijän tavaramerkkiensä maineesta ja tunnettuudesta esittämiä väitteitä.

Esitetyillä asiakirjoilla tuodaan esiin markkinointiyhteistyöhön liittyvän maineen luominen ja ylläpitäminen merkittävän ajanjakson kuluessa ja huomattavan yleisen tunnettuuden ja sellaisen erityisen liikearvon syntyminen ja olemassaolo, jonka vuoksi jatkuva sijoittaminen on perusteltua. Väliintulijan esittämistä asiakirjoista ja sijoituksista, joita se on tehnyt edistääkseen tavaramerkkiään markkinointiyhteistyöllä, ilmenee selvästi, että tavaramerkillä on huomattava maine, jonka on perustuttava siihen, että suuri osa kyseessä olevasta yleisöstä yhteisössä tuntee sen. Koska yleisurheilun, koripallon, jalkapallon ja musiikkitapahtumien kaltainen toiminta herättää 'faneissa' eli kyseessä olevien laulajien ja jalkapallo- ja urheilujoukkueiden kiihkeissä ihailijoissa kiintymystä ja uskollisuutta, valituslautakunta on vakuuttunut siitä, että väliintulijan tavaramerkin ja kyseisen toiminnan suhde on

aikaansaanut merkittävää tunnettuutta ja rakentanut maineen, joka on suurempi kuin pelkkiin tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin liittyvä. Näin ollen väitteen tekijällä on oikeus vaatia tavaramerkilleen [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 5 kohdan mukaista laajempaa suojaa, kuten väiteosasto on todennut. Tästä seuraa, että tavaramerkillä on saamansa maineen takia kasvanut erottamiskyky riippumatta sen mahdollisesta erottamiskyvystä sellaisenaan, kun kirjaimet TDK eivät liity mitenkään riidanalaisiin tavaroihin."

56 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asiakirja-aineiston perusteella, että on hyväksyttävä se, mitä riidanalaisen päätöksen 29–33 kohdassa on todettu. Väliintulija on näet kokonaisuutena tarkasteltujen liitteiden A–R perusteella näyttänyt toteen kaupallisen toimintansa luonteen ja laajuuden vuodesta 1988 alkaen sekä tuotannon että kyseisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin liittyvän myynnin, markkinointiyhteistyön ja mainonnan osalta Euroopassa ja myös väkiluvultaan suurissa jäsenvaltioissa.

57 On lisäksi todettava, että kyseisillä aikaisemmilla tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden, kuten ääni- ja videokasettien, jotka ovat erittäin yleisiä Euroopan kotitalouksissa, myyntiluvut sekä sellaisten tapahtumien sponsoroinnin tiheys ja säännöllisyys, jotka houkuttelevat paljon katsojia ja joiden aikana kyseisiä tavaramerkkejä käytetään, tukevat valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kyseiset aikaisemmat tavaramerkit täyttävät oikeuskäytännön mukaisen mainetta koskevan arviointiperusteen eli sen, että merkittävä osa yleisöstä tuntee ne.

58 Tiettyjen väliintulijan aikaisempien tavaramerkkiensä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun laajan tunnettuuden osoittamiseksi esittämien liitteiden eli pääasiassa liitteen O todistusvoiman väitetyn puuttumisen osalta (ks. 14 ja 15 kohta edellä) on todettava, että vaikka tämä todistusvoima olisi riittämätön, tämä tilanne ei voisi kumota edellä 56 ja 57 kohdassa tehtyjä toteamuksia. Valituslautakunta on näet käyttänyt kyseisten aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuden tutkimisen perustana kaikkia väliintulijan esittämiä liitteitä. Kun niitä luetaan yhdessä, niistä ilmenee,

että valituslautakunta ei ole tehnyt mitään virhettä arvioidessaan mainittujen kokonaisuutena tarkasteltujen liitteiden todistusvoimaa.

59 Ei ole siis syytä kumota riidanalaista päätöstä kyseisten aikaisempien tavaramerkkien asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun laajan tunnettuuden osalta.

Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö

60 Sitten on tutkittava, käytettäisiinkö haetulla tavaramerkillä epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta.

61 Valituslautakunta esittää tältä osin (riidanalaisen päätöksen 33–39 kohta) syyt, joiden johdosta kyse on tällaisesta epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä, ja vetoaa erityisesti seuraaviin seikkoihin:

"37 Lautakunnan mielestä väitteen tekijän toimittamilla asiakirjoilla osoitetaan, että huomattava osa yleisöstä tuntee sen hankkiman maineen paitsi tiettyjen tavaroiden valmistajana myös sen harjoittamasta sponsoroinnista urheilun ja suurten musiikkitapahtumien järjestämisen alalla.

38 On kiistämätöntä, että markkinointiyhteistyössään väitteen tekijä tuottaa tavaramerkillään varustettuja vaatteita tai huolehtii niiden tuotannosta. Vaikka tavaroiden ensisijainen tarkoitus on tavaramerkin esille tuominen, on kuitenkin totta, että kyseinen yleisö on tottunut näkemään näihin tavaroihin kiinnitetyn tavaramerkin urheilu- ja musiikkitapahtumissa.

39 Hakija aikoo käyttää tavaramerkkiä rajoituksitta vaatteissa, kengissä ja päähineissä. Tämä merkitsee sitä, että nimitykseen sisältyvät kaikki vaatteet, myös urheiluvaatteet. Ei ole syytä olettaa, ettei hakija käyttäisi kirjaimia TDK T-paidoissa, shortseissa, verryttelypuvuissa tai samankaltaisissa urheilutarvikkeissa. Samat seikat on huomioitava urheilutapahtumissa käytettävien jalkineiden ja päähineiden osalta. Koska haettu tavaramerkki on sama kuin yksi väitteen tekijän tavaramerkeistä, kyseinen yleisö olettaa, että vaatteet, jalkineet ja päähineet ovat väitteen tekijän valmistamia tai TDK:n lisenssillä markkinointiyhteistyön yhteydessä valmistettuja. Toisin sanoen hakija houkuttelisi tuotteittensa puoleen kaikki asiakkaat, jotka ovat tällä hetkellä yhteydessä väitteen tekijään sellaisten maailmanlaajuisten urheilutapahtumien ja eurooppalaisten musiikkitapahtumien sponsorina, joihin väitteen tekijä on sijoittanut valtavasti aikaa, vaivaa ja rahaa, kuten riidanalaisesta päätöksestä ilmenee. Kyse on samaan aikaan vapaamatkustamisesta maineikkaiden tavaramerkkien kustannuksella ja yrityksestä hyötyä kaupallisesti niiden maineesta. Valituslautakunnan mielestä tämä vastaa sekä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn että niiden maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä."

62 Siten valituslautakunta on perustanut päätelmänsä ennen kaikkea seuraaville seikoille. Aikaisempien tavaramerkkien laaja tunnettuus, sellaisena kuin se on näytetty toteen, koskee myös väliintulijan urheilu- ja musiikkitapahtumien sponsoroinnissa harjoittamaa myynninedistämistä ja mainontaa. Erityisesti urheilutapahtumien osalta yleisö on tottunut näkemään tavaramerkin TDK mainittuihin tapahtumiin yhdistetyissä vaatteissa. Lisäksi se, että kantaja käyttäisi haettua tavaramerkkiä yleisesti vaatteissa ja erityisesti väliintulijan urheilun sponsorointiin tavanomaisesti käyttämissä vaatteissa, voi johtaa siihen, että yleisö olettaa, että

tällaiset vaatteet ovat väliintulijan valmistamia tai sen lisenssillä valmistettuja. Valituslautakunta katsoi käytettävissään olevien todisteiden perusteella, että se, että kantaja käyttäisi haettua tavaramerkkiä, saattaisi houkuttaa yleisöä ostamaan kantajan tuotteita sen johdosta, että se todennäköisesti yhdistäisi toisiinsa tavaramerkin TDK ja aikaisempien tavaramerkkien maineeseen ja erottamiskykyyn liittyvän kauppa-arvon.

63 Kantaja kyseenalaistaa ennen kaikkea niiden asiakirja-aineiston seikkojen todistusvoiman, joihin valituslautakunnan päätelmä perustuu. Se korostaa erityisesti sitä, että tavaroita, joita se yrittää myydä yleisölle, myydään hyvin erilaisten jakelukanavien kautta ja että yleisö yhdistää aikaisemmat tavaramerkit, jotka ovat esillä urheilijoiden numerolapuissa ja merkki-T-paidoissa (esim. Adidas), ainoastaan väliintulijan harjoittamaan sponsorointiin (ks. 33 ja 21 kohta edellä).

64 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että valituslautakunta ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on aikaisempaa tavaramerkkiä koskeva todellinen ja tosiasiallinen loukkaus. Sen täytyy pelkästään esittää seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä (em. asia SPA-FINDERS, tuomion 40 kohta).

65 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa myös, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön on katsottava tarkoittavan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja joissa sen kustannuksella vapaamatkustetaan tai yritetään hyötyä sen maineesta (em. asia SPA-FINDERS, tuomion 51 kohta). Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan tältä osin haittaa (em. asia General Motors, tuomion 30 kohta ja em. asia SPA-FINDERS, tuomion 41 kohta).

66 Tässä asiassa on korostettava, että väliintulija on osoittanut aikaisempien tavaramerkkiensä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun laajan

tunnettuuden ja että valituslautakunta on todennut (riidanalaisen päätöksen 32 kohta), eikä sen kantaa ole vakavasti riitautettu tältä osin, että aikaisemmilla tavaramerkeillä oli maineensa takia kasvanut erottamiskyky. Tätä päätelmää tukee lisäksi aikaisempien tavaramerkkien erittäin suuri läsnäolo viitemarkkinoilla.

67 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta saattoi väliintulijan erityisesti urheiluun liittyvän markkinointiyhteistyön johdosta perustellusti katsoa, että se, että kantaja käyttäisi haettua tavaramerkkiä urheiluvaatteissa, aiheuttaisi mielleyhtymän siitä, että tällaiset vaatteet ovat väliintulijan valmistamia tai sen lisenssillä valmistettuja. Tämä tilanne on itsessään seikka, jonka perusteella on mahdollista ensi näkemältä katsoa, että on olemassa vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että kantaja tulevaisuudessa käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväkseen aikaisempien tavaramerkkien mainetta, joka johtuu väliintulijan 20 vuoden kuluessa toteuttamasta toiminnasta, vaivasta ja sijoituksista.

68 Edellä esitetyn perusteella kantajan esittämä ainoa kanneperuste on hylättävä ja näin ollen koko kanne on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

69 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Kantaja eli Aktieselskabet af 21. november 2001 velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

García-Valdecasas Cooke Labucka

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä helmikuuta 2007.

E. Coulon J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja