FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)
den 6 februari 2007 *

I mål T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande (Danmark), företrätt av advokaten C. Barret Christiansen,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av S. Laitinen och G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: engelska.

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

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 7 oktober 2004 (ärende R-364/2003-1) om ett invändningsförfarande mellan TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) och Aktieselskabet af 21. november 2001,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden R. García-Valdecasas samt domarna J.D. Cooke och I. Labucka,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 december 2004,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 april 2005,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 april 2005,

efter förhandlingen den 13 september 2006,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden ingav den 21 juni 1999 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet TDK. De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: "Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader". Varumärkesansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 8/2000 den 24 januari 2000.

3 TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) framställde den 25 april 2000 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket.

4 Invändningen grundades på ett gemenskapsvarumärke och 35 äldre nationella varumärken som registrerats för varor i klass 9 (bland annat "apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder").

5 De ifrågavarande äldre varumärkena utgjordes antingen av ordmärket TDK eller av det nedan återgivna ord- och figurmärket:



6 Till stöd för invändningen åberopade intervenienten artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94. Invändningen riktades mot samtliga varor som omfattades av det sökta varumärket. Intervenienten inkom med bilagor, betecknade A–R, i syfte att styrka sina äldre varumärkens renommé.

7 Genom beslut av den 28 mars 2003 fastslog invändningsenheten att risk för förväxling inte förelåg i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningsenheten biföll emellertid invändningen med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och avslog varumärkesansökan.

8 Sökanden överklagade den 27 maj 2003 det ovannämnda beslutet med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.

9 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog sökandens överklagande genom beslut av den 7 oktober 2004 (ärende R 364-2003-1) (nedan kallat det angripna beslutet) och fastställde därmed invändningsenhetens beslut.

Parternas yrkanden

10 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

11 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

Sökandens argument

12 Till stöd för sin talan har sökanden åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

13 Sökanden har först och främst hävdat att intervenienten inte visat att de äldre varumärkena har en sådan särskiljningsförmåga eller ett sådant renommé att de kan komma i åtnjutande av det mer omfattande skyddet enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

14 Sökanden har härvid hävdat att de bilagor som intervenienten ingett för att styrka att detta bolags äldre varumärken är kända saknar bevisvärde. Den marknadsundersökning som intervenienten ingett (bilaga O) genomfördes direkt efter världsmästerskapen i friidrott i Göteborg år 1995, med andra ord flera år före ansökan om registrering av det ifrågavarande varumärket. Det är möjligt att allmänhetens kännedom om de äldre varumärkena minskat snabbt sedan dess. Sökanden har tillagt att den ifrågavarande undersökningen, som intervenienten beställt, inte kan anses lika trovärdig som en oberoende undersökning. Sökanden har under förhandlingen betonat att urvalet av intervjupersoner och hur många som varit närvarande vid tävlingarna inte angavs i undersökningen, och att vissa slags svar inte beaktades. Sökanden har tillagt att intervenienten har dragit uppenbart felaktiga slutsatser av ovannämnda bilaga O, eftersom det där inte förekommer uppgifter om att igenkänningsgraden hos den tyska, den svenska och den brittiska befolkningen skulle uppgå till 85 procent.

15 Sökanden har även betonat att enligt harmoniseringsbyråns fasta praxis kan endast mycket intensiva marknadsföringsåtgärder medföra att ett varumärke förvärvar särskiljningsförmåga eller renommé. Genom de bilagor som intervenienten ingett styrks det visserligen att de äldre varumärkena använts för ett visst varuslag i vissa länder i unionen, men de uppfyller inte de krav som enligt domstolen skall vara uppfyllda för att det skall anses styrkt att ett varumärke är känt av den berörda omsättningskretsen (dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkterna 26 och 27).

16 Det är dessutom nödvändigt att komma ihåg att intervenientens marknadsföringskostnader, enligt bolagets uppgifter, måste fördelas över en stor del av gemenskapen. Genom bilagorna kan det visserligen styrkas att de äldre varumärkena använts i en stor del av gemenskapen under en viss tid och att de exponerats i media och i samband med sponsring, men det kan inte på grundval av dessa slås fast att de ifrågavarande äldre varumärkena förvärvat särskiljningsförmåga eller att de är väl eller varaktigt ansedda.

17 Sökanden har under förhandlingen och som svar på förstainstansrättens fråga medgett att bilagorna A–R måste bedömas i sin helhet. Sökanden har emellertid hävdat att bilagorna inte heller vid detta förhållande är sådana att de äldre varumärkenas renommé kan fastslås i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

18 Sökanden har i övrigt gjort gällande att även om det kan godtas att de äldre varumärkena har särskiljningsförmåga eller renommé, är de övriga tillämpningsvillkoren för artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte uppfyllda.

19 Sökanden har härvid först och främst anfört att det åligger intervenienten att styrka att otillbörlig fördel dragits av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé eller varit till förfång för dessa och att intervenienten inte förebringat sådan bevisning.

20 Mot bakgrund av de bilagor som intervenienten ingett framgår nämligen att en stor del av de varor som bolaget saluför, saluförs till en specialiserad allmänhet, det vill

säga till yrkesmänniskor inom medicinsektorn och industrin, vilka är områden där sökandens varor inte marknadsförs eller säljs. Vissa av intervenientens varor saluförs visserligen till slutkonsumenter bland allmänheten, men sökandens varor saluförs i andra slags butiker.

21 Den omständigheten att intervenienten redan anbringat de ifrågavarande äldre varumärkena på kläder ändrar inte bedömningen ovan, eftersom de anbringats endast på idrottarnas nummerlappar och T-tröjor av ett bestämt märke (till exempel Adidas). De äldre varumärkena kan under sådana förhållanden inte anses ha något samband med kläder i allmänhetens ögon, utan förknippas endast med reklamkampanjer eller sponsring.

22 Sökanden anser sig under dessa förhållanden inte kunna dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé eller dra fördel av intervenientens marknadsföringsåtgärder till följd av en ensamrätt att använda varumärket TDK för enbart varorna "kläder, fotbeklädnader, huvudbonader".

23 Sökanden har besvarat intervenientens argument, att sökandens användning av varumärket TDK är till nackdel för intervenienten och att konsumenterna sätter intervenienten i samband med sökanden, så, att intervenienten använder de ifrågavarande varumärkena endast med avseende på varor som till sitt slag och beträffande användning skiljer sig mycket från de varor som det sökta varumärket avser. Distributionskanalerna, försäljningsställena och användningsområdena är på samma sätt mycket olika för dessa varor, utan att de kompletterar varandra i konkurrenshänseende. Det finns därför inte någon risk för att bildöverföring sker, varför sökanden inte kan dra otillbörlig fördel av den särskiljningsförmåga eller det renommé som de äldre varumärkena påstås ha förvärvat.

24 Sökanden har anfört att det inte finns någon grund för intervenientens argument att bolagets renommé kan minskas genom urvattning av de äldre varumärkena eller genom att varumärket TDK används för varor av dålig kvalitet utan att intervenienten kan invända mot detta. Enligt sökanden kan konsumenterna tydligt skilja de ifrågavarande varumärkena åt. Sökanden har i övrigt hävdat att bolaget endast säljer lyxprodukter och använder sig av högkvalitativ reklam som visar toppmodeller. Mer allmänt ger de varor som omfattas av det sökta varumärket inte någon negativ eller skadlig bild.

25 Sökanden har slutligen kommenterat bilagorna A–R. Genom vissa av de bilagor som intervenienten ingett kan det inte fastslås att kännetecknet TDK använts som varumärke. De äldre varumärkena har i övrigt använts i mindre omfattning än intervenienten gjort gällande. Under förhandlingen har sökanden bland annat hävdat att omfattningen av intervenientens försäljningsvolymer med avseende på de ifrågavarande varorna inte framgår av bilagorna, och inte heller framgår de kostnader som intervenienten lagt ner på marknadsföring och sponsring. Dessa upplysningar är emellertid grundläggande.

Harmoniseringsbyråns argument

26 Harmoniseringsbyrån har först och främst erinrat om att överklagandenämnden angett att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är tillämplig och på grundval av den bevisning som intervenienten förebringat fastställt att intervenienten styrkt de omständigheter som anges i punkt 29 i det angripna beslutet (se nedan punkt 53). På denna grundval kunde överklagandenämnden dra de slutsatser som anges i punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet, nämligen att intervenientens äldre varumärken, såsom invändningsenheten funnit, kunde komma i åtnjutande av det mer omfattande skyddet enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och att de hade en mycket hög särskiljningsförmåga på grund av sitt renommé.

27 Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämndens bedömning av de äldre varumärkenas renommé inte är oriktig. Med avseende på den bevisning som intervenienten förebringat undersökte överklagandenämnden med fog de 18 bilagorna tillsammans och inte åtskilda. Den ytterst noggranna undersökningen av de ovannämnda bilagorna omfattade även parternas yttranden över dem.

28 Beträffande det territorium inom vilket renommé måste styrkas anser harmoniseringsbyrån att intervenienten med framgång visat att de äldre varumärkena var särskilt kända i Frankrike, Tyskland, Sverige och Förenade kungariket och att de därför uppfyllde villkoren för renommé på nationell nivå och gemenskapsnivå.

29 Harmoniseringsbyrån har vidare anslutit sig fullständigt till överklagandenämndens bedömning att det genom den bevisning som förebringats under invändningsförfarandet styrkts att renommé uppkommit och upprätthållits genom betydande sponsring under lång tid. Harmoniseringsbyrån har även angett att den delar överklagandenämndens bedömning att ett betydande kommersiellt värde (goodwill) har uppkommit och upprätthållits och utgör grogrund för fortsatt utvidgning och fortsatta investeringar.

30 Det är således uppenbart från harmoniseringsbyråns synpunkt att de äldre varumärkena har stort renommé, eftersom en stor del av omsättningskretsen i gemenskapen känner till dem, vilket framgår bland annat av den undersökning som anges i bilaga O. Under förhandlingen har harmoniseringsbyrån emellertid, såsom sökanden låtit förstå (se ovan punkt 14), medgett att bilaga O inte uppfyller de utarbetningskriterier som harmoniseringsbyrån normalt ställer upp för att beakta marknadsundersökningar.

31 Harmoniseringsbyrån anser vidare att sökandens argument saknar grund till den del de avser att intervenienten inte visat att användning av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé och att den omständigheten att sökanden anbringat varumärket TDK på kläder som sökanden saluför under alla omständigheter inte kan innebära att otillbörlig fördel dragits av särskiljningsförmågan eller av intervenientens investeringar, eftersom de ifrågavarande varorna var mycket olika.

32 Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämnden tillämpade begreppen otillbörlig fördel och förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga på ett riktigt sätt. Överklagandenämnden hade således fog för att slå fast att den bevisning som intervenienten förebringat utgjorde stöd för att intervenientens renommé uppfattades av en stor del av allmänheten, bland annat i bolagets egenskap av tillverkare av vissa varor och en aktör som sponsrar sportevenemang och popmusikkonserter.

33 Sökandens argument att bolaget avser att använda varumärket endast i samband med kläder (se nedan punkt 22), varför varken otillbörlig fördel eller förfång kan uppkomma, eftersom allmänheten skiljer de ifrågavarande varumärkena och varorna åt är enligt harmoniseringsbyrån inte relevant och saknar grund.

34 Även om intervenienten inte har visat att bolaget har någon verksamhet inom beklädnadssektorn och inte heller visat att allmänheten har kännedom om de äldre varumärkena i samband med den sektorn är varuslagslikhet nämligen inte ett villkor för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skall tillämpas. Det är inte ett nödvändigt villkor att användningen är till förfång för det äldre varumärkets anseende. Det är tillräckligt att användningen är till förfång för särskiljningsförmågan, vilket inte med nödvändighet innebär att varumärket försvagas eller urvattnas.

35 Det finns enligt harmoniseringsbyrån i detta hänseende ingenting som hindrar att sökanden tillverkar sportkläder (eller fotbeklädnader eller huvudbonader som används i samband med sportaktiviteter) och anbringar kännetecknet TDK på dessa. Eftersom det sökta varumärket är identiskt med ettdera av intervenientens äldre varumärken framgår det att omsättningskretsen kan få uppfattningen att varor som sökanden säljer har tillverkats av, eller på licens från, intervenienten i samband med dess omfattande sponsorverksamhet.

36 Avseende tillämpningsvillkoren för artikel 8.5 i förordning nr 40/94, och närmare bestämt villkoret skälig anledning, har harmoniseringsbyrån slutligen anfört att den delar överklagandenämndens bedömning att det sökta varumärket skulle användas utan skälig anledning, eftersom sökanden inte angett någon grund för att det finns skälig anledning att vilja använda det sökta varumärket.

Intervenientens argument

37 Intervenienten har i sak stött harmoniseringsbyråns argument.

38 Intervenienten har, beträffande de äldre varumärkenas renommé, betonat vissa delar av de uppgifter som ingetts till harmoniseringsbyrån, såsom att intervenientens omsättning i Europa uppgick till 628 miljoner USD år 1996. Intervenienten har även betonat att samtliga ljud- och videokassetter som säljs i Europa även tillverkas där.

39 I fråga om det första av de kriterier som fastställdes genom domen i det ovannämnda målet General Motors, avseende marknadsandelar, har intervenienten angett sig inneha en av de största marknadsandelarna i Europa. Beträffande det andra kriteriet som gäller i hur stor omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge de äldre varumärkena har använts har intervenienten i sak anfört att omfattningen av användningen av de äldre varumärkena har samband med de stora marknadsandelar som bolaget har, att bolaget inledde sin verksamhet i Europa år 1973, att det därefter utvecklat denna och att dess varor marknadsförts under de ifrågavarande varumärkena i samtliga länder i Europeiska unionen. Intervenienten har även betonat att allmänheten kunnat se de ifrågavarande äldre varumärkena inte endast när varor som försetts med dessa saluförs, utan i större omfattning även i samband med bolagets sponsorverksamhet vid musik- och sportevenemang.

40 Intervenienten har beträffande de andra tillämpningsvillkoren för artikel 8.5 i förordning nr 40/94 hävdat att sökandens argument att användningen i vilket fall inte kan vara till förfång för de äldre varumärkena, eftersom det sökta varumärket är avsett att anbringas på lyxkläder saknar relevans och att förfång kan föreligga oberoende av om de ifrågavarande varorna har lyxkaraktär. Under förhandlingen har intervenienten dessutom anfört att det inte kan uteslutas att sökanden säljer T-tröjor med kännetecknet TDK i samband med arrangemang som intervenienten sponsrar.

41 Intervenienten har även betonat att den omständigheten att förväxlingsrisk enligt sökandens påstående inte föreligger inte är avgörande för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

42 Intervenienten har slutligen anmärkt att sökanden inte gjort gällande några omständigheter avseende skälig anledning för att använda det sökta varumärket.

Förstainstansrättens bedömning

43 För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 skall tillämpas fordras att flera villkor är uppfyllda. För det första måste det äldre varumärke som påstås ha renommé vara registrerat. För det andra måste det varumärket och det sökta varumärket vara identiska eller likna varandra. För det tredje skall detta varumärke vara känt inom gemenskapen om det är ett äldre gemenskapsvarumärke eller i den berörda medlemsstaten om det är ett äldre nationellt varumärke. För det fjärde måste användningen av det sökta varumärket i) dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller ii) vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Slutligen fordras att det inte finns någon skälig anledning för denna användning.

44 Det är i förevarande mål utrett att det sökta varumärket är identiskt med de äldre varumärkena eller liknar dessa (punkt 25 i det angripna beslutet) och att de sistnämnda är registrerade.

45 Eftersom överklagandenämnden slagit fast att användningen av det sökta varumärket dragit otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé och eftersom villkoren för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är alternativa undersökte nämnden inte om det villkor som anges under ii ovan i punkt 43 var uppfyllt. Det är vidare utrett att sökanden inte åberopat någon grund för skälig användning i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

46 Förstainstansrätten skall under dessa förhållanden först och främst kontrollera om de äldre varumärkena åtnjöt renommé och för det andra om användningen av det sökta varumärket dragit otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

Huruvida renommé förelegat

47 Sökanden har i sak gjort gällande att överklagandenämnden gjort en oriktig bedömning av bevisvärdet hos de bilagor som intervenienten ingett för att styrka de äldre varumärkenas renommé och särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

48 I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 definieras inte begreppet renommé. Det framgår emellertid av domstolens rättspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), vars normativa innehåll i huvudsak är detsamma som innehållet i artikel 8.5 i förordning nr 40/94, att ett äldre nationellt varumärke, för att uppfylla kravet på renommé, skall vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som omfattas av varumärket.

49 Vid bedömningen av detta villkor skall domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, på hur stort geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra det (domen i det ovannämnda målet General Motors, punkterna 26 och 27). Domstolen preciserade i domen i det ovannämnda målet General Motors att varken lydelsen eller andemeningen i artikel 5.2 i direktivet innebär att det är tillåtet att kräva att det äldre varumärket skall vara känt av en viss procentandel av omsättningskretsen (punkt 25) och vidare att varumärket skall vara känt i en väsentlig del av den berörda medlemsstaten (punkt 28). Förstainstansrätten har tagit upp de kriterier som domstolen angett i den ovannämnda domen i två domar, uttryckligen (dom av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkt 67) och underförstått (dom av den 25 maj 2005 i mål T-67/04, Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), REG 2005, s. II-1825, punkt 34).

50 Förstainstansrätten anger först och främst att kriterierna i domen i det ovannämnda målet General Motors återges korrekt i det angripna beslutet vad avser bedömningen av renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

51 Förstainstansrätten finner vidare att överklagandenämnden inte har gjort någon oriktig bedömning av den bevisning som intervenienten förebringat för att styrka de äldre varumärkenas renommé.

52 Överklagandenämnden beaktade i punkt 27 i det angripna beslutet med fog bilagorna A–R i sin helhet och fäste särskild uppmärksamhet vid i hur stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område de ifrågavarande äldre varumärkena har använts.

53 Överklagandenämnden angav i punkt 29 i det angripna beslutet att intervenienten under förfarandet vid invändningsenheten visat

— att "bolaget [haft] kommersiell verksamhet i Europa sedan år 1973",

— att "bolaget [tillverkade] beståndsdelar till ljud- och videokassetter i Europa sedan år 1988",

— att "bolaget [hade] försäljningsställen i Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike, Sverige, Polen och Förenade kungariket",

— att "bolaget förutom ett gemenskapsvarumärke [var] innehavare av nationella registreringar för antingen ordmärket TDK eller ord- och figurmärket TDK eller båda i tolv av medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen, varav den första registreringen går tillbaka till år 1969",

— att "bolaget mellan oktober 1998 och september 1999 genom att använda varumärkena TDK [hade] skaffat en marknadsandel på 49,5 procent i Förenade kungariket och 22,1 procent i Europa med avseende på åtta millimeters kassetter för videokameror och under samma tidsperiod hade en marknadsandel på 64,1 procent i Förenade kungariket och 39,3 procent i Europa med avseende på ljudkassetter",

— att "bolaget med användning av sina varumärken [hade] sponsrat fem musikturnéer och musikaliska evenemang med Rolling Stones (år 1990), Paul McCartney (år 1991), Phil Collins (år 1994), Tina Turner (år 1996) och Janet Jackson (år 1998), samtliga världsmästerskap i friidrott sedan år 1983, vid något tillfälle de finska landslagen i friidrott och ishockey, den italienska fotbollsklubben Milan AC, den nederländska fotbollsklubben Ajax Amsterdam, den spanska basketklubben TDK Manresa, den svenska basketklubben Uppsala Gators och den engelska fotbollsklubben Crystal Palace",

— att "varumärket [var] tryckt på tävlingsdeltagarnas nummerlappar eller direkt på deras kläder, dessa kläder [hade] saluförts med varumärket TDK och utg[jordes] huvudsakligen av sportkläder, inbegripet fotbollströjor och -byxor, baskettröjor och -byxor, träningsoveraller och så vidare",

— att "varumärkena [var] återgivna runt tävlingsarenorna, på reklamaffischer, ballonger och så vidare".

54 I punkt 30 i det angripna beslutet fastslog överklagandenämnden att den kommersiella verksamhet och den sponsring som anges i föregående punkt omfattade hela Europa och hade inneburit avsevärda investeringar i pengar, tid och ansträngningar. Överklagandenämnden angav vidare att de sponsrade evenemangen ofta sänts ut i TV eller spelats in, varför allmänheten kommit i större kontakt med de äldre varumärkena.

55 I punkterna 31 och 32 i det angripna beslutet gjorde överklagandenämnden därefter en bedömning av den bevisning som intervenienten hade förebringat och uttalade sig om de äldre varumärkenas renommé och särskiljningsförmåga. Nämnden angav följande:

"Enligt överklagandenämndens uppfattning representerar den ovannämnda bevisningen avsevärda investeringar i ansträngningar, tid och pengar. Den har omfattat avsevärd och osedvanligt lång tid med avseende på invändarens ljud- och videokassetter och marknadsföringen av varumärket. Den omständigheten att marknadsundersökningarna stöds av verkliga försäljningssiffror och upplysningar om reklamen utgör stöd för invändarens argument avseende att varumärkena har renommé och är välkända.

Genom de företedda handlingarna påvisas att ett renommé som är förknippat med sponsring uppkommit och upprätthållits under en betydande tidsperiod och att varumärket i betydande grad gjorts och förblivit allmänt känt och har ett särskilt kommersiellt värde som gör det befogat att fullfölja investeringen. Det framgår tydligt av de företedda handlingarna och av invändarens investeringar för att marknadsföra sitt varumärke genom sponsring att varumärket har stort renommé, vilket måste grunda sig på den omständigheten att en stor del av omsättningskretsen i gemenskapen känner till det. Med beaktande av att supportrar och ivriga beundrare av kända sångare, fotbollslag och ifrågavarande sport fäster sig vid och håller sig till verksamheter som friidrott, basket, fotboll och musikevenemang är överklagandenämnden övertygad om att sambandet mellan invändarens varumärke och dessa verksamheter har medfört att varumärket blivit mycket känt och har gett upphov till ett renommé som är större än det renommé som förknippas med de

varor som förses med varumärket. Invändaren har, såsom invändningsenheten fastslagit, därför rätt att göra gällande det ovannämnda mer omfattande skydd för sitt varumärke som följer av artikel 8.5 i [förordning nr 40/94]. Härav följer att varumärket, oberoende av vilken ursprunglig särskiljningsförmåga det har och eftersom kännetecknet TDK inte har något samband med de omtvistade varorna, har en större särskiljningsförmåga på grund av det renommé det förvärvat."

56 Förstainstansrätten finner mot bakgrund av handlingarna målet att vad som slås fast i punkterna 29–32 i det angripna beslutet måste godtas. Intervenienten har nämligen på grundval av bilagorna A–R, bedömda i sin helhet, styrkt vilket slags ekonomisk verksamhet som bolaget bedriver i Europa sedan år 1988 och i vilken omfattning detta sker med avseende på tillverkning och saluföring, sponsring och reklam avseende de äldre ifrågavarande varumärkena, och detta även beträffande mycket folkrika medlemsstater.

57 Förstainstansrätten anger vidare att överklagandenämndens bedömning att de ifrågavarande äldre varumärkena uppfyller kriteriet på renommé enligt rättspraxis — nämligen att en väsentlig andel av allmänheten känner till dem — stöds av de försäljningsnivåer som uppnåtts med de varor som försetts med de ifrågavarande äldre varumärkena, såsom ljud- och videokassetter, som är mycket spridda bland hushållen i Europa, samt av den omfattning, talrikhet och regelbundenhet som evenemang som lockar många åskådare sponsrats och under vilka de ovannämnda varumärkena använts.

58 Med avseende på att vissa av de bilagor som intervenienten ingett i syfte att styrka att de äldre varumärkena hade renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (se ovan punkterna 14 och 15), och i första hand bilaga O, har påstått sakna bevisvärde, skall det konstateras att ett sådant förhållande, även om bevisvärdet skulle vara otillräckligt, inte kan inverka på vad förstainstansrätten fastslagit ovan i punkterna 56 och 57. Överklagandenämnden har nämligen grundat sin undersökning av de ifrågavarande äldre varumärkenas renommé på en helhetsbedömning av de bilagor som intervenienten ingett. Det framgår av en

samlad bedömning av deras lydelse att överklagandenämnden inte gjort en oriktig bedömning av bevisvärdet hos de ovannämnda bilagorna i deras helhet.

59 Det finns således ingen anledning att ändra det angripna beslutet avseende huruvida de ifrågavarande äldre varumärkena har renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

Huruvida otillbörlig fördel dragits av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé

60 Förstainstansrätten skall därför undersöka om användningen av det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

61 Överklagandenämnden förklarade härvid (punkterna 33–39 i det angripna beslutet) varför otillbörlig fördel skulle föreligga och redovisade bland annat följande överväganden:

"37 Enligt överklagandenämndens uppfattning framgår av de handlingar invändaren ingett att en betydande del av allmänheten är medvet[en] om det renommé invändaren förvärvat, inte bara som tillverkare av vissa varor, utan även på grund av bolagets sponsringsverksamhet som huvudsakligen omfattar sport och arrangemang av stora musikevenemang.

38 Det kan inte förnekas att invändaren i samband med sin sponsorverksamhet tillverkar eller tar på sig ansvaret för tillverkningen av kläder som bolagets varumärke anbringats på. Det huvudsakliga syftet med dessa varor är visserligen att marknadsföra varumärket, men den ifrågavarande allmänheten är van att se varumärket anbringat på dessa varor under sport- eller musikevenemang.

39 Sökanden har för avsikt att använda varumärket på kläder, fotbeklädnader och huvudbonader utan inskränkningar. Detta innebär att beskrivningen omfattar alla slags kläder, inbegripet sportkläder. Det finns inte anledning att anta att sökanden inte skulle använda bokstäverna TDK på T-tröjor, byxor, träningsoveraller och liknande sportartiklar. Samma överväganden måste göras beträffande skor och huvudbonader som används vid sportevenemang. Med hänsyn till att det sökta varumärket är identiskt med ett av invändarens varumärken kommer den berörda allmänheten att anta att invändaren tillverkat kläderna, skorna och huvudbonaderna eller att dessa tillverkats på licens från invändaren i samband med dess sponsringsverksamhet. Med andra ord kommer sökanden att dra till sig de kunder som för närvarande samarbetar med invändaren i egenskap av sponsor för idrottsevenemang på världsnivå och europeiska musikevenemang i vilka invändaren investerat enormt mycket tid, ansträngningar och pengar, såsom framgår av det angripna beslutet. Det är samtidigt fråga om snyltning på kända varumärken och om ett försök att dra kommersiell fördel av deras renommé. Enligt överklagandenämndens uppfattning innebär detta att otillbörlig fördel samtidigt dras av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga och deras renommé."

62 Överklagandenämnden grundade därmed i sak sitt avgörande på följande överväganden. De äldre varumärkenas styrkta renommé och deras särskiljningsförmåga omfattade intervenientens marknadsförings- och reklamverksamhet i samband med sponsring av sport- och musikevenemang. Vad särskilt avser sportevenemang är allmänheten van vid att se varumärket TDK på kläder i samband med sådana evenemang. Sökandens användning av det sökta varumärket på kläder i allmänhet och särskilt på kläder som används av intervenienten i samband med dess sponsringsverksamhet beträffande sport kan dessutom leda till att allmänheten får

uppfattningen att dessa kläder tillverkas av intervenienten eller på dess licens. Överklagandenämnden fann på grundval av den bevisning som den förfogade över att sökandens användning av det sökta varumärket kunde leda allmänheten till att köpa sökandens varor genom att varumärket TDK förmodligen skulle associeras med marknadsvärdet hos de äldre varumärkenas anseende och särskiljningsförmåga.

63 Sökanden har i sak ifrågasatt bevisvärdet hos de handlingar i målet som överklagandenämnden grundat sin slutsats på. Sökanden har särskilt betonat att de varor som sökanden har för avsikt att sälja till allmänheten kommer att säljas genom helt andra distributionskanaler och att de äldre varumärkena som anbringats på idrottsmännens nummerlappar och märkeströjor (till exempel Adidas) hos allmänheten endast förknippas med intervenientens sponsringsverksamhet (se ovan punkterna 33 och 21).

64 Förstainstansrätten erinrar om att överklagandenämnden inte är skyldig att visa att en faktisk och aktuell skada på ett äldre varumärke föreligger. Överklagandenämnden måste endast förfoga över uppgifter som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärket (domen i det ovannämnda målet SPA-FINDERS, punkt 40).

65 Förstainstansrätten erinrar även om att uttrycket att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé måste förstås så- att det omfattar uppenbart utnyttjande av och snyltning på ett välkänt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess anseende (domen i det ovannämnda målet SPA-FINDERS, punkt 51). Härvid gäller att ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång (domarna i de ovannämnda målen General Motors, punkt 30, och SPA-FINDERS, punkt 41).

66 Förstainstansrätten betonar i förevarande mål att intervenienten styrkt att bolagets äldre varumärken är kända i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94

och att överklagandenämnden, utan att härvid ha ifrågasatts på allvar, fastslagit (punkt 32 i det angripna beslutet) att de äldre varumärkena hade en större särskiljningsförmåga på grund av det renommé de förvärvat. Denna slutsats stöds i övrigt av att de äldre varumärkena har ett mycket stort genomslag på referensmarknaderna.

67 Förstainstansrätten anser under dessa omständigheter att överklagandenämnden, med hänsyn till intervenientens sponsringsverksamhet bland annat i samband med sport, hade fog för att finna att sökandens användning av det sökta varumärket på sportkläder kunde ge uppfattningen att sådana kläder tillverkats av, eller på licens från, intervenienten. Detta förhållande utgör i sig en omständighet som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att sökanden drar otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas anseende, som är resultatet av intervenientens verksamhet, ansträngningar och investeringar under mer än 20 år.

68 Av vad ovan anförts följer att talan inte kan bifallas på sökandens enda grund. Talan skall därför ogillas.

Rättegångskostnader

69 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden, Aktieselskabet af 21. november 2001, skall ersätta rättegångskostnaderna.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 februari 2007.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitiesekreterare Ordförande