ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

6. února 2007 *

Ve věci T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, se sídlem v Brande (Dánsko), zastoupená C. Barretem Christiansenem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému S. Laitinen a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: angličtina.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), se sídlem v Tokiu (Japonsko), zastoupená A. Norrisem, barrister,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 7. října 2004 (věc R 364/2003-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) a Aktieselskabet af 21. november 2001,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení R. García-Valdecasas, předseda, J. D. Cooke a I. Labucka, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 14. prosince 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 18. dubna 2005,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 18. dubna 2005,

po jednání konaném dne 13. září 2006,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 21. června 1999 podala žalobkyně u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení TDK. Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Odpovídají následujícímu popisu: „oděvy, obuv, kloboučnické zboží". Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 8/2000 dne 24. ledna 2000.

3 Dne 25. dubna 2000 podala TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky.

4 Námitky se zakládaly na ochranné známce Společenství, jakož i na 35 starších národních ochranných známkách, jež byly předmětem zápisů pro výrobky spadající do třídy 9 (zejména „přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku a obrazu").

5 Dotčenými staršími ochrannými známkami byly buď slovní ochranná známka TDK, nebo slovní a obrazová ochranná známka znázorněná níže:



6 Vedlejší účastnice se na podporu námitek dovolávala čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Námitky směřovaly proti všem výrobkům, na které se vztahovala přihlašovaná ochranná známka. Za účelem prokázání dobrého jména svých starších ochranných známek vedlejší účastnice předložila přílohy označené od A do R.

7 Rozhodnutím ze dne 28. března 2003 námitkové oddělení konstatovalo neexistenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Vyhovělo však námitkám podle čl. 8 odst. 5 téhož nařízení a přihlášku ochranné známky Společenství zamítlo.

8 Dne 27. května 2003 žalobkyně podala proti výše uvedenému rozhodnutí odvolání podle článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.

9 Rozhodnutím ze dne 7. října 2004 (věc R 364/2003-1) (dále jen „napadené rozhodnutí") první odvolací senát OHIM zamítl odvolání podané žalobkyní, čímž potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení.

Návrhová žádání účastníků řízení

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

11 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení

Argumenty žalobkyně

12 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

13 Žalobkyně primárně tvrdí, že vedlejší účastnice neprokázala, že starší ochranné známky mají takovou rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno, aby mohly požívat rozšířené ochrany přiznané čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

14 V tomto ohledu žalobkyně uplatňuje, že přílohy předložené vedlejší účastnicí k prokázání dobrého jména jejích starších ochranných známek nemají průkazný charakter. Pokud jde o studii trhu předloženou vedlejší účastnicí (příloha O), uvedená studie byla uskutečněna bezprostředně po mistrovství světa v atletice v Göteborgu v roce 1995, a sice několik let před podáním přihlášky k zápisu dotčené ochranné známky. Je možné, že od té doby známost starších ochranných známek u veřejnosti rychle poklesla. Žalobkyně dodává, že dotčenou studii objednanou vedlejší účastnicí nelze považovat za stejně spolehlivou jako nezávislou studii. Na jednání žalobkyně zdůraznila, že příloha O neuvádí vzorek dotazovaných osob ani počet osob, které se účastnily dotčeného mistrovství, a že nezohledňuje určité druhy odpovědí. Dodala, že vedlejší účastnice z uvedené přílohy O vyvodila zjevně nesprávné závěry, protože tyto závěry se v ní nenacházejí, podle kterých poměr známosti starších ochranných známek u německé, švédské a britské populace dosahoval až 85 %.

15 Žalobkyně rovněž zdůrazňuje, že podle ustálené praxe OHIM pouze velmi intenzivní marketingové úsilí je takového rázu, že ochranné známce dodává rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno. Ačkoliv přílohy předložené vedlejší účastnicí prokazují užívání starších ochranných známek v některých zemích Unie pro danou kategorii výrobků, nesplňují nicméně kritéria stanovená Soudním dvorem pro prokázání dobrého jména ochranné známky u dotčené veřejnosti (rozsudek ze dne 14. září 1999, General Motors, C-375/97, Recueil, s. I-5421, body 26 a 27).

16 Krom toho je třeba mít na paměti, že takové výdaje na marketing vedlejší účastnice, jaké vedlejší účastnice prokázala, byly rozprostřeny po velké části území Společenství. Ačkoliv jsou tak přílohy A až R způsobilé prokázat, že starší ochranné známky byly po určitou dobu užívány na velké části území Společenství a že byly předmětem medializace a sponzorských činností (sponsorship), nemohou nicméně prokázat, že dotčené starší ochranné známky získaly rozlišovací způsobilost nebo intenzivní nebo trvalou pověst.

17 V průběhu jednání žalobkyně v odpověď na otázku Soudu připustila, že přílohy A až R musejí být zkoumány jako celek. Tvrdila však, že i v tomto případě nejsou tyto přílohy takového rázu, aby prokázaly dobré jméno starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

18 Žalobkyně krom toho tvrdí, že i když připustíme, že rozlišovací způsobilost nebo dobré jméno starších ochranných známek jsou prokázány, další podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nejsou každopádně splněny.

19 K tomuto žalobkyně nejprve uvádí, že důkaz týkající se neoprávněně získaného prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo újmy způsobené uvedeným ochranným známkám, jehož předložení přísluší vedlejší účastnici, nebyl podán.

20 Na základě příloh předložených vedlejší účastnicí se totiž jeví, že široká řada výrobků uváděných na trh vedlejší účastnicí je na trh uváděna pro odbornou veřejnost, tzn.

odborníky lékařského odvětví nebo průmyslu, což jsou oblasti, v nichž výrobky žalobkyně nejsou vůbec předmětem marketingu nebo prodeje. Ačkoliv některé výrobky uváděné na trh vedlejší účastnicí jsou na trh uváděny pro konečné spotřebitele v rámci široké veřejnosti, výrobky žalobkyně jsou uváděny na trh v jiných druzích obchodů.

21 Okolnost, že vedlejší účastnice již dotčené starší ochranné známky použila na oděvech, není takového rázu, aby změnila výše uvedené posouzení, neboť takto označila pouze startovní čísla atletů nebo trička jiné značky (například Adidas). Za těchto podmínek si veřejnost nemůže starší ochranné známky spojovat s oděvy, ale pouze s reklamními kampaněmi nebo sponzorstvím.

22 Za těchto podmínek má žalobkyně za to, že přiznání jí výlučného práva užívat ochrannou známku TDK pouze pro výrobky „oděvy, obuv, kloboučnické zboží" jí nemůže poskytnout možnost neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek ani těžit výhodu z marketingového úsilí vedlejší účastnice.

23 Pokud jde o argument předložený vedlejší účastnicí, podle něhož užívání ochranné známky TDK žalobkyní bude mít pro ni negativní dopad a podle něhož si spotřebitelé vytvoří spojitost mezi vedlejší účastnicí a žalobkyní, žalobkyně odpovídá, že vedlejší účastnice používá dotčené ochranné známky, pokud jde o povahu a užívání, pouze ve vztahu k velmi odlišným výrobkům od těch, pro které je požadována ochranná známka. Stejně tak se velmi liší distribuční cesty, prodejní místa a užívání těchto výrobků a z hlediska konkurence mezi nimi neexistuje žádná komplementarita. V důsledku toho neexistuje žádné nebezpečí přenosu image, takže žalobkyně nemůže neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména, které údajně získaly starší ochranné známky.

24 Pokud jde o argument vedlejší účastnice, podle něhož může být dobré jméno zhoršeno oslabením starších ochranných známek nebo užíváním ochranné známky TDK ve vztahu k výrobkům špatné jakosti, aniž by se tomu mohla bránit, žalobkyně odpovídá, že takový argument není opodstatněný. Podle ní budou spotřebitelé moci mezi dotčenými ochrannými známkami provést jasné rozlišení. Krom toho žalobkyně uplatňuje, že prodává pouze velmi luxusní výrobky a že používá prvotřídní reklamu, ve které se objevují top modelky. Obecněji výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, nebudou šířit žádný negativní nebo škodlivý image.

25 Konečně žalobkyně poskytuje komentáře k přílohám A až R. Některé z příloh předložených vedlejší účastnicí nedokládají užívání označení TDK jako ochranné známky. Krom toho intenzita užívání starších ochranných známek je nižší než ta, kterou tvrdí vedlejší účastnice. V průběhu jednání žalobkyně zejména uplatnila, že přílohy nevyčíslují objemy prodejů vedlejší účastnice, pokud jde o dotčené výrobky, ani náklady vynaložené na marketing a sponzorství. Tyto informace jsou přitom zásadní.

Argumenty OHIM

26 OHIM nejprve připomíná, že odvolací senát prohlásil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 za použitelný a na základě důkazních materiálů předložených vedlejší účastnicí dospěl k závěru, že vedlejší účastnice prokázala skutečnosti obsažené v bodě 29 napadeného rozhodnutí (viz bod 53 níže). Právě na tomto základě mohl tedy odvolací senát dospět k závěrům obsaženým v bodech 31 a 32 napadeného rozhodnutí, podle nichž starší ochranné známky vedlejší účastnice, stejně jak to usoudilo námitkové oddělení, mohou požívat rozšířené ochrany přiznané čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a mají vysokou rozlišovací způsobilost z důvodu svého dobrého jména.

27 Tvrdí, že posouzení odvolacího senátu týkající se dobrého jména starších ochranných známek není dotčeno žádnou vadou. Pokud jde o důkazní materiály předložené vedlejší účastnicí, odvolací senát správně přezkoumal 18 příloh jako celek, a nikoliv odděleně. Tento důkladný přezkum uvedených příloh rovněž zahrnoval připomínky účastníků řízení, které s nimi souvisely.

28 Pokud jde o území, na němž musí být dobré jméno prokázáno, OHIM má za to, že vedlejší účastnice s úspěchem prokázala, že starší ochranné známky jsou obzvláště známé ve Francii, Německu, Švédsku, Spojeném království, a splňují tak podmínky dobrého jména na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství.

29 OHIM krom toho plně souhlasí s posouzením odvolacího senátu, podle něhož důkazní materiály předložené v průběhu námitkového řízení dokládají vznik a zachování dobrého jména vyplývajícího z významné dlouhodobé sponzorské činnosti. Rovněž souhlasí s posouzením odvolacího senátu, podle něhož byla vytvořena a zachována velká obchodní hodnota (goodwill), která představuje základ pro pokračující rozvoj a investice.

30 OHIM tedy považuje za zjevné, že starší ochranné známky mají velmi dobré jméno z toho důvodu, že jsou známy velké části relevantní veřejnosti ve Společenství, což dokazuje zejména studie, která je předmětem přílohy O, ačkoliv v průběhu jednání OHIM nicméně připustil, jak to žalobkyně naznačila (viz bod 14 výše), že příloha O nesplňuje kritéria pro vyhotovení, která jsou běžně vyžadovaná OHIM pro účely zohlednění studií trhu.

31 OHIM dále považuje za neopodstatněné argumenty žalobkyně, podle nichž vedlejší účastnice neprokázala, že by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek a, každopádně, že jelikož jsou dotčené výrobky velmi rozdílné, žalobkyně tím, že opatřila ochrannou známkou TDK oděvy, které uvádí na trh, nemůže neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo z investic vynaložených vedlejší účastnicí.

32 Tvrdí, že odvolací senát správně použil pojmy neoprávněného prospěchu a újmy způsobené rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Odvolací senát tak právem usoudil, že důkazní materiály předložené vedlejší účastnicí dokládají, že dobré jméno, které je jí připisováno, je vnímáno velkou částí veřejnosti, zejména v jejím postavení výrobce určitých výrobků a subjektu, který provádí sponzorskou činnost ve sportu a při produkci koncertů hvězd popové hudby.

33 Podle OHIM argument žalobkyně, podle něhož má v úmyslu užívat ochrannou známku pouze ve vztahu k oděvům (viz bod 22 výše), takže z ní nemůže vzniknout ani neoprávněný prospěch, ani újma z toho důvodu, že veřejnost bude činit rozdíl mezi dotčenými ochrannými známkami a výrobky, není ani relevantní, ani opodstatněný.

34 I když totiž vedlejší účastnice neprokázala přítomnost v odvětví odívání ani známost starších ochranných známek u veřejnosti ve vztahu k uvedenému odvětví, podobnost výrobků není podmínkou použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Újma způsobená pověsti starší ochranné známky není nezbytnou podmínkou. Stačí, že újma je způsobená rozlišovací způsobilosti, což s sebou nezbytně nenese degradaci nebo pošpinění ochranné známky.

35 V tomto ohledu podle OHIM nic neumožňuje vyloučit, že žalobkyně nebude vyrábět sportovní oděvy (nebo obuv nebo kloboučnické zboží užívané v rámci sportovních činností) a že je nebude opatřovat označením TDK. Jelikož je přihlašovaná ochranná známka totožná s jednou či druhou ze starších ochranných známek vedlejší účastnice, vše zřejmě nasvědčuje tomu, že relevantní veřejnost se bude moci domnívat, že výrobky prodávané žalobkyní jsou vyráběny vedlejší účastnicí nebo s její licencí v rámci jejích četných sponzorských činností.

36 Konečně pokud jde o poslední podmínku použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, a sice podmínku týkající se řádného důvodu, OHIM uplatňuje, že pro nedostatek odůvodnění žalobkyně směřujícího k prokázání, že si přeje užívat přihlašovanou ochrannou známku z řádného důvodu, sdílí závěr odvolacího senátu, podle něhož by přihlašovaná ochranná známka byla užívána bez řádného důvodu.

Argumenty vedlejší účastnice

37 Vedlejší účastnice v podstatě podporuje argumenty OHIM.

38 Pokud jde o dobré jméno starších ochranných známek, klade důraz na určité aspekty důkazů předložených OHIM, jako je skutečnost, že obrat dosažený v Evropě v roce 1996 byl 628 milionů USD. Rovněž zdůrazňuje, že všechny audio a video kazety prodávané v Evropě jsou zde rovněž vyráběny.

39 Pokud jde o první z kritérií stanovených výše uvedeným rozsudkem General Motors týkající se podílu na trhu, uvádí, že zaujímá jeden z největších podílů na trhu v Evropě. Pokud jde o druhé kritérium, které se týká intenzity, geografického rozšíření a doby užívání starších ochranných známek, vedlejší účastnice v podstatě uvádí, že intenzita užívání starších ochranných známek souvisí s vysokým podílem na trhu, který zaujímá, že započala své činnosti v Evropě od roku 1973, že je od té doby rozvíjela a že její výrobky byly propagovány pod dotčenými ochrannými známkami ve všech zemích Evropské unie. Rovněž zdůrazňuje, že veřejnost přišla s dotčenými staršími ochrannými známkami do kontaktu nejen při příležitosti prodejů výrobků označených uvedenými ochrannými známkami, ale rovněž širším způsobem v rámci jejích sponzorských činností při hudebních a sportovních událostech.

40 Pokud jde o jiné podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, než je ta, která se týká dobrého jména, vedlejší účastnice tvrdí, že argument žalobkyně, podle něhož starší ochranné známky nemohou v žádném případě utrpět újmu z toho důvodu, že ochranná známka, jejíž zápis je požadován, je určena pro označení luxusních oděvů, není relevantní a že újma existuje nezávisle na luxusní či neluxusní povaze dotčeného zboží. Na jednání vedlejší účastnice mimo jiné uvedla, že nic neumožňuje vyloučit, že žalobkyně nebude prodávat trička, která budou opatřena označením TDK, v rámci událostí sponzorovaných vedlejší účastnicí.

41 Vedlejší účastnice rovněž zdůrazňuje, že neexistence nebezpečí záměny, které se dovolává žalobkyně, není pro účely použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 určující.

42 Vedlejší účastnice konečně podotýká, že žalobkyně nepředložila žádnou skutečnost, pokud jde o užívání přihlašované ochranné známky z řádného důvodu.

Závěry Soudu

43 Rozšířená ochrana přiznaná starší ochranné známce čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 předpokládá splnění několika podmínek. Zaprvé, údajně známá starší ochranná známka musí být zapsána. Zadruhé, tato starší ochranná známka a ochranná známka, jejíž zápis je požadován, musejí být totožné nebo podobné. Zatřetí, ochranná známka musí mít dobré jméno ve Společenství, v případě starší ochranné známky Společenství, nebo v dotyčném členském státě, v případě starší národní ochranné známky. Začtvrté, užívání přihlašované ochranné známky musí vést k tomu, aby byla splněna alespoň jedna ze dvou následujících podmínek: i) byl by získán neoprávněný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, nebo ii) byla by způsobena újma rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky. Konečně k tomuto užívání přihlašované ochranné známky by muselo dojít bez řádného důvodu.

44 V projednávaném případě není sporu o tom, že přihlašovaná ochranná známka je totožná se staršími ochrannými známkami nebo je jim podobná (bod 25 napadeného rozhodnutí) a že tyto starší ochranné známky jsou zapsány.

45 Krom toho, jelikož odvolací senát konstatoval, že užívání přihlašované ochranné známky by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek a jelikož podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 jsou alternativní, nezkoumal, zda podmínka uvedená pod písm. ii) v bodě 43 výše byla splněna. Není krom toho sporné, že žalobkyně se nedovolávala žádného žalobního důvodu týkajícího se řádného důvodu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

46 Za těchto podmínek je namístě ověřit zaprvé to, zda starší ochranné známky mají dobré jméno, a zadruhé to, zda by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek.

K dobrému jménu

47 Žalobkyně v podstatě tvrdí, že odvolací senát se dopustil nesprávného posouzení důkazní hodnoty příloh předložených vedlejší účastnicí za účelem prokázání dobrého jména a rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

48 Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nedefinuje obsah pojmu dobré jméno. Z judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah je v podstatě totožný s normativním obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, nicméně vyplývá, že ke splnění podmínky týkající se dobrého jména musí být starší národní ochranná známka známá podstatné části veřejnosti, které se týkají výrobky nebo služby, na něž se ochranná známka vztahuje.

49 Při zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci (výše uvedený rozsudek General Motors, body 26 a 27). Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku General Motors upřesnil, že ani znění, ani duch čl. 5 odst. 2 směrnice neopravňují požadovat, aby starší ochranná známka byla známá stanovenému podílu dotyčné veřejnosti (bod 25) a že toto dobré jméno muselo existovat na podstatné části dotyčného území (bod 28). Dva rozsudky Soudu přebírají výslovně [rozsudek ze dne 13. prosince 2004, El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Sb. rozh. s. II-4297, bod 67] nebo konkludentně [rozsudek ze dne 25. května 2005, Spa Monopole v. OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Sb. rozh. s. II-1825, bod 34] kritéria takto vyjádřená Soudním dvorem v tomto rozsudku.

50 Soud nejprve uvádí, že napadené rozhodnutí (bod 26) správně přebírá kritéria stanovená ve výše uvedeném rozsudku General Motors k posouzení dobrého jména ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

51 Soud má dále za to, že odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení důkazních materiálů předložených vedlejší účastnicí k prokázání dobrého jména starších ochranných známek.

52 Odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí správně zohlednil přílohy A až R jako celek, přičemž zvláště přijal závěry, které je třeba vyvodit z intenzity, doby a geografického rozšíření užívání dotčených starších ochranných známek.

53 Odvolací senát v bodě 29 napadeného rozhodnutí uvádí, že vedlejší účastnice během řízení před námitkovým oddělením prokázala, že:

— „[byla] v Evropě obchodně přítomna od roku 1973“;

— „[vyráběla] součástky audio a video kazet v Evropě od roku 1988“;

— „[měla] prodejní místa v Německu, Francii, Itálii, Rakousku, Švédsku, Polsku a Spojeném království“;

— „kromě ochranné známky Společenství [byla] majitelkou národních zápisů buď slovní ochranné známky TDK, nebo slovní a obrazové ochranné známky TDK, nebo obou, ve dvanácti členských státech Evropského společenství, z nichž první sahá do roku 1969“;

— „od října 1998 do září 1999 užíváním ochranných známek TDK [získala] 49,5% podíl na trhu ve Velké Británii a 22,1% podíl na trhu v Evropě pro 8mm kazety do videokamer a za stejné období získala 64,1% podíl na trhu ve Velké Británii a 39,3% podíl na trhu v Evropě pro audio kazety“;

— „[sponzorovala] užitím svých ochranných známek pět evropských turné nebo hudebních událostí s Rolling Stones (1990), Paulem Mc Cartneym (1991), Philem Collinsem (1994), Tinou Turner (1996) a Janet Jackson (1998); všechna mistrovství světa v atletice od roku 1983; v určitých obdobích sponzorovala finské národní mužstvo v atletice a v ledním hokeji, italský fotbalový klub Milan AC, nizozemský fotbalový klub Ajax Amsterdam, španělský basketbalový klub TDK Manresa, švédský basketbalový klub Uppsala Gators a anglický fotbalový klub Crystal Palace“;

— „ochranná známka [byla] buď vytištěna na startovních číslech závodníků nebo přímo na oděvech sportovců; tyto oděvy [byly] uváděny na trh s ochrannou známkou TDK a sestávaly zejména ze sportovních oděvů, včetně fotbalových dresů a trenýrek, basketbalových dresů a trenýrek, sportovních souprav atd.“;

— „ochranné známky [se] objevovaly na stadionech, na reklamních tabulích, na balonech atd.“.

54 V bodě 30 napadeného rozhodnutí má odvolací senát za to, že činnosti zmíněné v předcházejícím bodě, jak obchodní, tak sponzorské, byly rozšířeny po celé Evropě a nesly s sebou značné investice co do peněz, času a úsilí. Krom toho uvádí, že sponzorované události byly často přenášeny televizí nebo nahrávány, takže vystavení starších ochranných známek veřejnosti bylo častější.

55 V bodech 31 a 32 napadeného rozhodnutí odvolací senát dále provádí posouzení důkazních materiálů předložených vedlejší účastnicí a dochází k závěru, že starší ochranné známky mají dobré jméno a rozlišovací způsobilost. Uvádí zde následující:

„Podle názoru senátu výše uvedené skutečnosti představují výsledky značných investic co do úsilí, času a peněz, vynakládaných po značnou a nezvykle dlouhou dobu, pokud jde o audio a video kazety osoby, která podala námitky, a o propagaci ochranné známky. Skutečnost, že studie trhu byly zahrnuty společně se skutečnými obraty a informacemi o reklamě, podporuje všechny argumenty předložené osobou, která podala námitky, pokud jde o dobré jméno a proslulost jejích ochranných známek.

Předložené písemnosti dokládají vznik a zachování dobrého jména spojeného se sponzorstvím po značnou dobu a vytvoření a existenci značné veřejné proslulosti a zvláštní obchodní hodnoty odůvodňující další vynaložení investic. Z předložených písemností a investic vynaložených osobou, která podala námitky, na propagaci své ochranné známky prostřednictvím sponzorství jasně vyplývá, že ochranná známka má významné dobré jméno, které musí spočívat na tom, že je známá značné části dotčené veřejnosti ve Společenství. Vzhledem k tomu, že činnosti jako atletika, basketbal, fotbal a hudební události vzbuzují náklonnost a věrnost ‚fanoušků', vášnivých obdivovatelů hudebních hvězd, fotbalových mužstev a dotčených sportů, senát je přesvědčen, že vztah mezi ochrannou známkou osoby, která podala námitky, a těmito činnostmi zapříčinil velkou proslulost a vybudoval dobré jméno, které přesahuje dobré jméno, jež je obvykle spojováno s výrobky ochranné známky.

V důsledku toho osoba, která podává námitky, má právo požadovat pro svou ochrannou známku širší ochranu uvedenou výše podle čl. 8 odst. 5 [nařízení č. 40/94], jak rozhodlo námitkové oddělení. Z toho vyplývá, že ochranná známka – nezávisle na případné inherentní rozlišovací způsobilosti a na tom, že označení TDK nemá žádný vztah se spornými výrobky – má zvýšenou rozlišovací způsobilost z důvodu dobrého jména, které získala."

56 Soud s přihlédnutím ke spisu usuzuje, že zjištění obsažená v bodech 29 až 32 napadeného rozhodnutí musí být přijata. Vedlejší účastnice totiž na základě globálně posouzených příloh A až R prokázala povahu a rozsah svých obchodních činností v Evropě od roku 1988, jak pokud jde o výrobu, tak o uvádění na trh, sponzorství a reklamu ve vztahu k dotčeným starším ochranným známkám, včetně velmi zalidněných členských států.

57 Krom toho je třeba uvést, že úrovně prodeje dosažené takovými výrobky nesoucími dotčené starší ochranné známky, jakými jsou audio nebo video kazety, které jsou velmi rozšířené v domácnostech v Evropě, jakož i velikost, četnost a pravidelnost sponzorství událostí, které přitahují mnoho diváků a v jejichž průběhu jsou uvedené ochranné známky užívány, podporují posouzení odvolacího senátu, podle něhož dotčené starší ochranné známky splňují kritérium dobrého jména stanovené judikaturou, a sice že jsou známé podstatné části veřejnosti.

58 Pokud jde o údajný nedostatek průkaznosti některých příloh předložených vedlejší účastnicí pro účely prokázání dobrého jména jejích starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (viz výše body 14 a 15), a sice hlavně přílohy O, je třeba konstatovat, že i kdyby tato důkazní hodnota nebyla dostačující, taková situace nemůže vyvrátit zjištění obsažená v bodech 56 a 57 výše. Odvolací senát totiž založil svůj přezkum dobrého jména dotčených starších ochranných známek na všech přílohách předložených vedlejší účastnicí. Ze znění těchto příloh ve

vzájemném spojení vyplývá, že odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení důkazní síly uvedených příloh posuzovaných globálně.

59 Není tudíž namístě zpochybnit napadené rozhodnutí o existenci dobrého jména dotčených starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

K neoprávněně získanému prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek

60 Je tudíž třeba přezkoumat, zda by užívání přihlašované ochranné známky neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek.

61 Odvolací senát v tomto ohledu vysvětluje (body 33 až 39 napadeného rozhodnutí) důvody, proč by takový neoprávněný prospěch existoval, a zejména uvádí následující úvahy:

„37 Podle názoru senátu písemnosti předložené osobou, která podala námitky, prokazují, že dobré jméno, které získala, je vnímáno značnou částí veřejnosti nikoliv pouze v postavení výrobce určitých výrobků, ale také jako odraz jejích sponzorských činností, které se týkají hlavně sportu a organizace velkých hudebních událostí.

38 Je nepopiratelné, že v rámci těchto sponzorských činností osoba, která podala námitky, vyrábí nebo se zabývá výrobou oděvů nesoucích její ochrannou známku. Ačkoliv prvotním účelem výrobků je propagace ochranné známky, je přesto pravda, že dotčená veřejnost je zvyklá vidět ochranné známky, kterými jsou tyto výrobky opatřeny, v průběhu sportovních nebo hudebních událostí.

39 Přihlašovatelka si přeje užívat ochrannou známku na oděvech, obuvi a kloboučnickém zboží bez omezení. To znamená, že označení zahrnuje všechny druhy oděvů, včetně sportovních oděvů. Není namístě se domnívat, že by přihlašovatelka neužívala písmena TDK na tričkách, trenýrkách, sportovních soupravách nebo podobném sportovním zboží. Tytéž úvahy je třeba uplatnit na obuv a na kloboučnické zboží užívané na sportovních událostech. Vzhledem k tomu, že přihlašovaná ochranná známka je totožná s jednou z ochranných známek osoby, která podala námitky, dotčená veřejnost se bude domnívat, že oděvy, obuv a kloboučnické zboží jsou vyráběny osobou, která podala námitky, nebo na základě licence TDK v rámci jejích sponzorských činností. Jinými slovy přihlašovatelka přitáhne ke svým výrobkům všechny zákazníky v současnosti spojené s osobou, která podala námitky, jakožto sponzorem atletických událostí světového dosahu a evropských hudebních událostí, do nichž osoba, která podala námitky, investovala ohromné množství času, úsilí a peněz, jak uvádí napadené rozhodnutí. Jedná se jak o zjevné zneužívání známých ochranných známek, tak o pokus získat obchodní prospěch z jejich dobrého jména. Podle názoru senátu by se toto rovnalo neoprávněně získanému prospěchu zároveň z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména starších ochranných známek."

62 Odvolací senát svůj závěr v podstatě opřel o následující úvahy. Dobré jméno starších ochranných známek, tak jak bylo prokázáno, jakož i jejich rozlišovací způsobilost se rozšiřují na činnosti propagace a reklamy vedlejší účastnice v rámci sponzorství sportovních a hudebních událostí. Pokud jde konkrétněji o sportovní události, veřejnost je zvyklá vidět ochrannou známku TDK na oděvech spojených s uvedenými událostmi. Krom toho užívání přihlašované ochranné známky žalobkyní obecně na oděvech, a zejména na oděvech běžně užívaných vedlejší účastnicí v rámci jejích činností sponzorování sportu, by mohlo vést k tomu, že by se veřejnost domnívala, že takovéto oděvy jsou vyráběné vedlejší účastnicí nebo s její

licencí. Odvolací senát dospěl na základě důkazních materiálů, které měl k dispozici, k závěru, že užívání přihlašované ochranné známky žalobkyní je způsobilé podnítit veřejnost ke koupi výrobků žalobkyně z důvodu možné asociace mezi ochrannou známkou TDK a tržní hodnotou spojenou s pověstí a rozlišovací způsobilostí starších ochranných známek.

63 Žalobkyně v podstatě zpochybňuje důkazní hodnotu skutečností obsažených ve spise, na nichž se zakládá závěr odvolacího senátu. Zejména zdůrazňuje skutečnost, že výrobky, které si přeje prodávat veřejnosti, budou prodávány velmi rozdílnými distribučními cestami a že starší ochranné známky objevující se na sportovních číslech atletů a na značkových tričkách (například Adidas) si veřejnost spojuje pouze se sponzorskými činnostmi vedlejší účastnice (viz body 33 a 21 výše).

64 Soud přitom připomíná, že odvolací senát není povinen prokázat existenci skutečného a současného zásahu do starší ochranné známky. Musí pouze disponovat skutečnostmi umožňujícími dospět *prima facie* k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy (výše uvedený rozsudek SPA-FINDERS, bod 40).

65 Soud rovněž připomíná, že neoprávněně získaný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být chápán takovým způsobem, že zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému užívání a zneužívání známé ochranné známky nebo ve kterých dojde k pokusům o získání prospěchu z její pověsti (výše uvedený rozsudek SPA-FINDERS, bod 51). V tomto ohledu, čím bude rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky vyšší, tím snadněji lze připustit existenci takového zásahu (výše uvedený rozsudek General Motors, bod 30, a výše uvedený rozsudek SPA-FINDERS, bod 41).

66 V projednávaném případě je třeba zdůraznit, že vedlejší účastnice prokázala dobré jméno svých starších ochranných známek a ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94

a že odvolací senát dospěl k závěru (bod 32 napadeného rozhodnutí), aniž by mu bylo v tomto bodě odporováno, že starší ochranné známky mají zvýšenou rozlišovací způsobilost z důvodu svého dobrého jména. Tento závěr je ostatně podpořen velkým průnikem starších ochranných známek na jejich referenční trhy.

67 Za těchto okolností má Soud za to, že odvolací senát mohl z důvodu zejména sportovních sponzorských činností vedlejší účastnice právem usoudit, že užívání ochranné známky přihlašované žalobkyní pro sportovní oděvy, což je možnost, kterou nelze vyloučit, by vedlo k domněnce, že takové oděvy jsou vyráběny vedlejší účastnicí nebo s její licencí. Tato situace představuje sama o sobě skutečnost umožňující dospět *prima facie* k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí, že žalobkyně bude neprávem těžit z dobrého jména starších ochranných známek, dobrého jména, které vyplývá z úsilí a investic vynakládaných vedlejší účastnicí po více než 20 let.

68 Z výše uvedeného vyplývá, že jediný žalobní důvod předložený žalobkyní, a tudíž žalobu je třeba zamítnout.

K nákladům řízení

69 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni Aktieselskabet af 21. november 2001 se ukládá náhrada nákladů řízení.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. února 2007.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

J. D. Cooke