PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. vasario 6 d.*

Byloje T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001, įsteigta Brande (Danija), atstovaujama advokato C. Barret Christiansen,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą S. Laitinen ir G. Schneider,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: anglų.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), įsteigtai Tokijuje (Japonijoje), atstovaujamai *barrister* A. Norris,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2004 m. spalio 7 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R-364/2003-1), susijusio su protesto procedūra tarp *TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)* ir *Aktieselskabet af 21. november 2001*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas R. García-Valdecasas, teisėjai J. D. Cooke ir I. Labucka,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2004 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2005 m. balandžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2005 m. balandžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2006 m. rugsėjo 13 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1999 m. birželio 21 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo TDK. Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei. Jos atitinka tokį aprašymą: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“. 2000 m. sausio 24 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 8/2000.

3 2000 m. balandžio 25 d. *TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)* pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos.

4 Protestas grindžiamas Bendrijos prekių ženklu ir 35 ankstesniais nacionaliniais prekių ženklais, įregistruotais 9 klasei priskiriamoms prekėms (t. y. „garso ir vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūrai“).

5 Ankstesni prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra žodinis prekių ženklas TDK arba toliau pateikiamas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas:



6 Grįsdama protestą, įstojusi į bylą šalis rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 8 straipsnio 5 dalimi. Protestas buvo pateiktas dėl visų prekių, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas. Siekdama įrodyti savo ankstesnių prekių ženklų gerą vardą, įstojusi į bylą šalis pateikė priedus A–R.

7 2003 m. kovo 28 d. sprendimu Protestų skyrius konstatavo, kad nėra galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Tačiau jis patenkino protestą remdamasis to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalimi ir atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

8 2003 m. gegužės 27 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė apeliaciją dėl nurodyto sprendimo.

9 2004 m. spalio 7 d. sprendimu (byla R 364-2003-1) (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba atmetė ieškovės pateiktą apeliaciją, taip patvirtindama Protestų skyriaus sprendimą.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

11 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Šalių argumentai

Ieškovės argumentai

12 Savo ieškinį ieškovė grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

13 Pirmiausia ieškovė tvirtina, kad įstojusi į bylą šalis neįrodė, jog ankstesni prekių ženklai turėjo skiriamąjį požymį ar gerą vardą, kuriems galėtų būti taikoma Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi suteikiama didesnė apsauga.

14 Šiuo klausimu ieškovė nurodo, kad įstojusios į bylą šalies pateikti priedai ankstesnių prekių ženklų geram vardui įrodyti neturi įrodomosios galios. Taigi, kalbant apie įstojusios į bylą šalies pateiktą rinkos tyrimą (O priedas), šis tyrimas buvo atliktas tuoj pat po 1995 m. Geteburge vykusio Pasaulio lengvosios atletikos čempionato, t. y. keleriais metais anksčiau, nei buvo pateikta paraiška įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą. Gali būti, kad nuo to laiko ankstesnių prekių ženklų žinomumas visuomenėje smarkiai sumažėjo. Ieškovė priduria, kad nagrinėjamu tyrimu neturėtų būti pasitikima taip, kaip nepriklausomu tyrimu. Per posėdį ieškovė pažymėjo, kad O priede nenurodoma, kokie asmenys buvo apklausti, kiek asmenų dalyvavo aptariamame čempionate, ir neatsižvelgiama į tam tikros rūšies atsakymus. Ji pridūrė, jog remdamasi minėtu O priedu įstojusi į bylą šalis padarė akivaizdžiai klaidingas išvadas, kad ankstesnius prekių ženklus žino iki 85 % Vokietijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos gyventojų, nes jos nepateikiamos priede.

15 Be to, ieškovė pažymi, kad pagal nusistovėjusią VRDT praktiką skiriamąjį požymį arba gerą vardą prekių ženklas gali įgyti tik dėl labai intensyvių rinkodaros pastangų. Taigi įstojusios į bylą šalies pateikti priedai, nors ir įrodantys ankstesnių prekių ženklų naudojimą konkrečiai prekių kategorijai kai kuriose Sąjungos valstybėse, neatitinka Teisingumo Teismo suformuluotų kriterijų nustatant prekių ženklo gerą vardą atitinkamoje visuomenėje (1999 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas *General Motors*, C-375/97, Rink. p. I-5421, 26 ir 27 punktai).

16 Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad įstojusios į bylą šalies išlaidos rinkodarai, kurias pastaroji įrodė, buvo patirtos didelėje Bendrijos teritorijos dalyje. Taigi, nors A–R priedai gali įrodyti, kad ankstesni prekių ženklai tam tikrą laikotarpį buvo naudojami didelėje Bendrijos teritorijos dalyje ir demonstruojami masinės informacijos priemonėmis bei vykdant rėmimo veiklą (sponsorship), jie nepatvirtina, kad nagrinėjami ankstesni prekių ženklai įgijo skiriamąjį požymį arba tvirtą ar ilgalaikę reputaciją.

17 Per posėdį atsakydama į Pirmosios instancijos teismo pateiktą klausimą, ieškovė pripažino, kad A–R priedai turi būti nagrinėjami kartu. Tačiau ji patvirtino, jog net ir šiuo atveju šie priedai negali įrodyti ankstesnių prekių ženklų gero vardo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

18 Be to, ieškovė teigia, kad net ir darant prielaidą, jog ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis arba geras vardas yra patvirtinti, bet kuriuo atveju kitos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos nėra įvykdytos.

19 Šiuo klausimu ieškovė pirmiausia nurodo, kad įrodymas dėl nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba dėl minėtiems prekių ženklams padarytos žalos, kurį turi pateikti įstojusi į bylą šalis, nebuvo pateiktas.

20 Iš tikrųjų pagal įstojusios į bylą šalies pateiktus priedus atrodo, kad platus įstojusios į bylą šalies prekių asortimentas yra parduodamas specialių žinių turinčiai

visuomenei, t. y. medicinos sektoriaus arba pramonės – sričių, kuriose ieškovės prekių atžvilgiu nevykdoma rinkodara ir jomis neprekiaujama, – specialistams. Nors tam tikros įstojusios į bylą šalies prekės pardavinėjamos plačiosios visuomenės galutiniams vartotojams, ieškovės prekės pardavinėjamos kitokio tipo parduotuvėse.

21 Aplinkybė, kad įstojusi į bylą šalis jau ženklino drabužius nagrinėjamais ankstesniais prekių ženklais, negali pakeisti pateikto vertinimo, nes taip ženklinami buvo tik atletų skiriamieji numeriai arba kitokio prekių ženklo (pvz., „Adidas“) marškinėliai. Tokiomis aplinkybėmis visuomenė ankstesnius prekių ženklus turėtų susieti ne su drabužiais, o tik su reklamos arba rėmimo kampanijomis.

22 Tokiomis aplinkybėmis ieškovė nurodo, kad jai suteikta išimtinė teisė naudoti prekių ženklą TDK tik prekėms „drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“ negali suteikti galimybės nesąžiningai pasinaudoti ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba gauti naudos iš su rinkodara susijusių įstojusios į bylą šalies pastangų.

23 Dėl įstojusios į bylą šalies argumento, pagal kurį tai, jog ieškovė naudos prekių ženklą TDK, turės neigiamą įtaką jos atžvilgiu, o vartotojai susies įstojusią į bylą šalį ir ieškovę, ieškovė nurodo, kad įstojusi į bylą šalis nagrinėjamus prekių ženklus naudoja tik tokioms prekėms, kurios savo pobūdžiu ir panaudojimu labai skiriasi nuo prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą. Be to, labai skiriasi šių prekių paskirstymo kanalai, pardavimo vietos ir panaudojimas, o konkurencijos požiūriu jos nėra vienos kitas papildančios. Todėl nėra vaizdo perdavimo rizikos, vadinasi, ieškovei neįmanoma nesąžiningai pasinaudoti ankstesnių prekių ženklų tariamai įgytu skiriamuoju požymiu arba geru vardu.

24 Dėl įstojusios į bylą šalies argumento, pagal kurį jos geram vardui galėtų būti pakenkta dėl ankstesnių prekių ženklų paplitimo arba dėl prekių ženklo TDK naudojimo prastesnės kokybės prekėms ir ji negalėtų tam užkirsti kelio, ieškovė nurodo, kad toks argumentas yra nepagrįstas. Jos nuomone, vartotojai galėtų aiškiai atskirti nagrinėjamus prekių ženklus. Be to, ieškovė nurodo, kad ji pardavinėja tik prabangos prekes ir naudojasi aukščiausio lygio reklamomis su aukščiausio lygio modeliais. Apskritai prekės, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, nesukelia neigiamo arba žalą darančio įspūdžio.

25 Galiausia ieškovė pateikia komentarus dėl A–R priedų. Taigi kai kurie iš įstojusios į bylą šalies pateiktų priedų nepatvirtina, kad žymuo TDK naudojamas kaip prekių ženklas. Be to, ankstesnių prekių ženklų naudojimo dažnumas yra mažesnis, nei tvirtino įstojusi į bylą šalis. Per posėdį ieškovė, be kita ko, nurodė, kad prieduose nepateiktas skaičius, kiek nagrinėjamų prekių pardavė įstojusi į bylą šalis ir kiek išlaidų investuota į rinkodarą bei rėmimą. Ši informacija yra esminė.

VRDT argumentai

26 Pirmiausia VRDT primena, kad Apeliacinė taryba patvirtino, jog turi būti taikoma Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis ir, remdamasi įstojusios į bylą šalies pateiktais įrodymais, nusprendė, kad pastaroji įrodė ginčijamo sprendimo 29 punkte nurodytas aplinkybes (žr. 53 punktą). Būtent remdamasi šiuo pagrindu Apeliacinė taryba galėjo prieiti ginčijamo sprendimo 31 ir 32 punktuose pateikiamą išvadą, kad, kaip mano ir Protestų skyrius, įstojusios į bylą šalies ankstesniems prekių ženklams galėjo būti suteikta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies suteikiama didesnė apsauga ir kad dėl jų gero vardo jiems būdingas ryškus skiriamasis požymis.

27 Ji tvirtina, kad Apeliacinės tarybos vertinime, susijusiame su ankstesnių prekių ženklų geru vardu, klaidų nėra. Kalbant apie įstojusios į bylą šalies pateiktus įrodymus, Apeliacinė taryba teisingai 18 priedų nagrinėjo kartu, o ne atskirai. Šis smulkmeniškas minėtų priedų nagrinėjimas apėmė ir su jais susijusius šalių paaiškinimus.

28 Dėl teritorijos, kurioje turi būti nustatomas geras vardas, VRDT tvirtina, kad įstojusi į bylą šalis sėkmingai įrodė, jog ankstesni prekių ženklai ypač gerai žinomi Prancūzijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje, ir taip patenkino gero vardo nacionaliniu ir Bendrijos lygiu reikalavimus.

29 Be to, VRDT visiškai pritaria Apeliacinės tarybos vertinimui, pagal kurį per protesto procedūrą pateikti įrodymai patvirtina gero vardo, kurį lėmė ilgą laikotarpį vykdoma aktyvi rėmimo veikla, atsiradimą ir išsaugojimą. Ji taip pat pažymi, kad sutinka su Apeliacinės tarybos vertinimu, pagal kurį buvo sukurta ir išsaugota didelė komercinė vertė (*goodwill*), kuri sudaro pagrindą augimui ir tolesnėms investicijoms.

30 Taigi, VRDT manymu, akivaizdu, jog ankstesni prekių ženklai turi labai gerą vardą dėl to, kad yra žinomi didelei atitinkamos visuomenės daliai Bendrijoje, kaip tai patvirtina O priede pateikiamas tyrimas, net jeigu per posėdį VRDT vis dėlto pripažino, kaip tai nurodė ieškovė (žr. 14 punktą), kad O priedas neatitinka parengimo reikalavimų, kuriuos VRDT paprastai kelia, kad būtų atsižvelgta į rinkos tyrimus.

31 Toliau VRDT nepagrįstais laiko ieškovės argumentus, pagal kuriuos įstojusi į bylą šalis neįrodė, jog, naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą, būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu ir kad bet kuriuo atveju ieškovei prekių ženklu TDK ženklinant drabužius, kuriais ji prekiauja, nebūtų nesąžiningai naudojamasi skiriamuoju požymiu arba įstojusios į bylą šalies investicijomis, nes nagrinėjamos prekės labai skiriasi.

32 Ji tvirtina, kad Apeliacinė taryba teisingai pritaikė nesąžiningo naudojimosi ir žalos, padarytos ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, sąvokas. Taigi Apeliacinė taryba teisingai manė, kad įstojusios į bylą šalies pateikti įrodymai patvirtina, jog gerą vardą, kurį ji įgijo, didelė visuomenės dalis labiausia siejo su ja kaip tam tikrų prekių gamintoja bei sporto renginių ir pop muzikos žvaigždžių koncertų rėmėja.

33 VRDT nuomone, ieškovės argumentas, kad ji ketina prekių ženklą naudoti tik drabužiams (žr. 22 punktą), todėl negalėtų būti nesąžiningai pasinaudota arba pakenkta, nes visuomenė atskirtų nagrinėjamus prekių ženklus ir prekes, yra netinkamas ir nepagrįstas.

34 Iš tikrųjų net jeigu įstojusi į bylą šalis neįrodė, kad ji veikia drabužių sektoriuje ir kad visuomenė žino ankstesnius prekių ženklus kaip susijusius su šiuo sektoriumi, prekių panašumas nėra Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlyga. Žala ankstesnio prekių ženklo reputacijai nėra būtina sąlyga. Pakanka, kad būtų pakenkta skiriamajam požymiui, o tai nebūtinai reiškia prekių ženklo nuvertėjimą ar reputacijos sumenkinimą.

35 Šiuo atžvilgiu, VRDT nuomone, nėra pagrindo atmesti galimybę, kad ieškovė gamins sportinius drabužius (arba avalynę ir galvos apdangalus, naudojamus sportinėje veikloje) ir juos ženklins žymeniu TDK. Taigi tai, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tapatus vienam iš įstojusios į bylą šalies prekių ženklų, leidžia manyti, jog atitinkama visuomenė galės pagalvoti, kad ieškovė prekiauja prekėmis, įstojusios į bylą šalies arba pagal jos licenciją pagamintomis pastarajai vykdant įvairias rėmimo veiklas.

36 Galiausia dėl paskutinės Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su neteisėtumu, VRDT nurodo, kad nesant ieškovės patvirtinimo, kuriuo siekiama parodyti, jog ji nori teisėtai naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, ji pritaria Apeliacinės tarybos išvadai, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas yra neteisėtas.

Įstojusios į bylą šalies argumentai

37 Įstojusi į bylą šalis iš esmės palaiko VRDT argumentus.

38 Kalbėdama apie ankstesnių prekių ženklų gerą vardą, ji pažymi kai kuriuos VRDT pateiktų įrodymų aspektus, pavyzdžiui, aplinkybę, jog 1996 m. Europoje jos apyvarta siekė 628 milijonų JAV dolerių. Be to, įstojusi į bylą šalis pažymi, kad visos Europoje parduodamos garso ir vaizdo kasetės yra taip pat ten pagamintos.

39 Kalbant apie nurodytame *General Motors* sprendime suformuluotus kriterijus, dėl pirmojo kriterijaus, susijusio su rinkos dalimi, ji nurodo, kad užima vieną didžiausių rinkos dalių Europoje. Dėl antrojo kriterijaus, susijusio su dažnumu, geografiniu paplitimu ir ankstesnių prekių ženklų naudojimo trukme, įstojusi į bylą šalis iš esmės nurodo, kad ankstesnių prekių ženklų naudojimo dažnumas yra susijęs su jos užimamomis didelėmis rinkos dalimis, kad savo veiklą Europoje ji pradėjo nuo 1973 m., kad nuo to laiko ji ją išplėtojo ir kad jos prekės visose Europos Sąjungos valstybėse reklamuojamos pažymėtos nagrinėjamais prekių ženklais. Be to, įstojusi į bylą šalis pažymi, kad jos rėmimo veikla lėmė dar didesnį nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų demonstravimą. Iš tikrųjų ankstesni prekių ženklai visuomenei buvo parodyti ne tik parduodant šiais prekių ženklais pažymėtas prekes, bet taip pat didesniu mastu įstojusiai į bylą šaliai remiant muzikos ir sporto renginius.

40 Dėl kitų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygų, kurios nesusijusios su geru vardu, įstojusi į bylą šalis tvirtina, jog ieškovės argumentas, pagal kurį ankstesniems prekių ženklams bet kuriuo atveju negali būti pakenkta, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas skirtas ženklinti prabangius drabužius, yra netinkamas ir kad žala egzistuoja nepaisant to, ar nagrinėjamos prekės yra prabangios. Per posėdį įstojusi į bylą šalis, be kita ko, nurodė, kad nėra pagrindo atmesti galimybę, jog ieškovė prekiaus žymeniu TDK pažymėtais marškinėliais per tuos pačius jos remiamus renginius.

41 Be to, įstojusi į bylą šalis pažymi, jog ieškovės nurodyta aplinkybė, kad nėra galimybės supainioti, yra nesvarbi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymui.

42 Galiausia įstojusi į bylą šalis nurodo, kad ieškovė nepateikia jokio įrodymo dėl teisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

43 Tam, kad ankstesniam prekių ženklui pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį būtų suteikta didesnė apsauga, būtina įvykdyti keletą sąlygų. Pirma, tariamai gerą vardą turintis ankstesnis prekių ženklas turi būti įregistruotas. Antra, pastarasis prekių ženklas ir ženklas, kurį prašoma įregistruoti, turi būti tapatūs arba panašūs. Trečia, jis turi turėti gerą vardą Bendrijoje, kai kalbama apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, ir atitinkamoje valstybėje narėje, kai kalbama apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą. Ketvirta, prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas turi lemti tai, kad būtų įvykdyta bent viena iš šių dviejų sąlygų: i) būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu arba ii) būtų pakenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui. Galiausia toks prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas turi būti neteisėtas.

44 Šiuo atveju žinoma, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tapatus ankstesniems prekių ženklams arba panašus į juos (ginčijamo sprendimo 25 punktas) ir kad pastarieji yra įregistruoti.

45 Be to, kadangi Apeliacinė taryba konstatavo, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu arba geru vardu ir kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos yra alternatyvios, ji netikrino, ar įvykdyta 43 punkto ii) papunktyje nurodyta sąlyga. Be to, yra žinoma, kad ieškovė nenurodė jokio pagrindo, susijusio su teisėtumu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

46 Tokiomis aplinkybėmis reikia patikrinti, pirma, ar ankstesniems prekių ženklams būdingas geras vardas ir, antra, ar naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu.

Dėl gero vardo

47 Iš esmės ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba suklydo vertindama įstojusios į bylą šalies pateiktų priedų, kuriais siekiama patvirtinti ankstesnių prekių ženklų gerą vardą ir skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme, įrodomąją galią.

48 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis nepateikia gero vardo apibrėžimo. Tačiau iš Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), 5 straipsnio 2 dalies, kurios teisinis turinys iš esmės atitinka Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, išaiškinimu, matyti, jog tam, kad būtų įvykdyta gero vardo sąlyga, ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi būti žinomas didelei visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos, daliai.

49 Nagrinėjant šią sąlygą, reikia atsižvelgti į visas svarbias bylos aplinkybes, t. y. ypač į prekių ženklo užimamą rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir trukmę bei įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį (nurodyto sprendimo *General Motors* 26 ir 27 punktai). Nurodytame sprendime Teisingumo Teismas paaiškino, kad nei direktyvos 5 straipsnio 2 dalies formuluotė, nei esmė neleidžia reikalauti, kad ankstesnį prekių ženklą žinotų konkreti suinteresuotosios visuomenės procentinė dalis (25 punktas) ir kad šis geras vardas egzistuotų didelėje atitinkamos teritorijos dalyje (28 punktas). Dviejuose Pirmosios instancijos teismo sprendimuose aiškiai (2004 m. gruodžio 13 d. Sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Rink. p. II-4297, 67 punktas) arba netiesiogiai (2005 m. gegužės 25 d. Sprendimo *Spa Monopole prieš VRDT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Rink. p. II-1825, 34 punktas) pritaikomi šiame Teisingumo Teismo sprendime suformuluoti kriterijai.

50 Pirmosios instancijos teismas pirmiausia nurodo, kad ginčijamame sprendime (26 punktas) vertinant gerą vardą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme teisingai pritaikomi nurodytame sprendime *General Motors* suformuluoti kriterijai.

51 Toliau Pirmosios instancijos teismas mano, kad Apeliacinė taryba nesuklydo vertindama įstojusios į bylą šalies pateiktus įrodymus, kuriais siekiama patvirtinti ankstesnių prekių ženklų gerą vardą.

52 Ginčijamo sprendimo 27 punkte ji teisingai atsižvelgė į visus A–R priedus ir padarė išvadas remdamasi nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų naudojimo dažnumu, trukme bei geografiniu paplitimu.

53 Ginčijamo sprendimo 29 punkte Apeliacinė taryba nurodo, jog per procedūrą Protestų skyriuje įstojusi į bylą šalis įrodė, kad:

— „komercinę veiklą Europoje ji vykdo nuo 1973 m.“,

— „garso ir vaizdo kasečių sudedamąsias dalis Europoje ji gamina nuo 1988 m.“.

— „turi parduotuves Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje, Švedijoje, Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje“,

— „be Bendrijos prekių ženklo, kaip nacionalinį prekių ženklą ji yra įregistravusi žodinį prekių ženklą TDK arba žodinį ir vaizdinį prekių ženklą TDK, arba juos abu dvylikoje Europos bendrijos valstybių narių, ir pirmojoje iš šių registracija atlikta 1969 m.“,

— „nuo 1998 m. spalio iki 1999 m. rugsėjo naudodama savo prekių ženklus TDK ji įgijo 49,5 % vaizdo magnetofonams skirtų 8 mm kasečių rinkos Didžiojoje Britanijoje ir 22,1 % Europoje, ir tuo pačiu laikotarpiu jai priklausė 64,1 % garso kasečių rinkos Didžiojoje Britanijoje ir 39,3 % Europoje“,

— „naudodama savo prekių ženklus ji rėmė penkis turnė arba muzikos renginius Europoje, kuriuose dalyvavo „Rolling Stones“ (1990 m.), Paul Mc Cartney (1991 m.), Phil Collins (1994 m.), Tina Turner (1996 m.) ir Janet Jackson (1998 m.), visus Pasaulio lengvosios atletikos čempionatus nuo 1983 m., kartais Suomijos nacionalinę lengvosios atletikos ir ledo ritulio rinktinę, Italijos futbolo klubą „Milan AC“, Olandijos futbolo klubą „Ajax Amsterdam“, Ispanijos krepšinio klubą „TDK Manresa“, Švedijos krepšinio klubą „Uppsala Gators“ bei Anglijos futbolo klubą „Crystal Palace“,

— „prekių ženklais buvo žymimi dalyvių skiriamieji numeriai arba sportininkų drabužiai; šie drabužiai buvo parduodami pažymėti prekių ženklu TDK ir iš esmės tai buvo sportiniai drabužiai, t. y. futbolo marškinėliai ir šortai, krepšinio marškinėliai ir šortai, sportiniai kostiumai ir t. t.“,

— „prekių ženklai buvo matomi stadionuose, skelbimų lentose, ant balionų ir t. t.“.

54 Ginčijamo sprendimo 30 punkte Apeliacinė taryba mano, kad nurodyta komercinė ir rėmimo veikla paplito visoje Europoje ir reikalavo didelių pinigų, laiko ir pastangų investicijų. Be to, ji nurodo, kad remiami renginiai dažnai būdavo transliuojami per televiziją arba įrašomi, todėl ankstesni prekių ženklai visuomenei buvo dar dažniau demonstruojami.

55 Toliau ginčijamo sprendimo 31 ir 32 punktuose Apeliacinė taryba vertina įstojusios į bylą šalies pateiktus įrodymus ir pripažįsta ankstesnių prekių ženklų gerą vardą ir skiriamąjį požymį. Ji nurodo:

„Tarybos nuomone, pateikti įrodymai parodo didelių pastangų, laiko ir pinigų investicijų, kurios neįprastai ilgą laikotarpį tęsėsi protestą pareiškusios šalies garso ir vaizdo kasečių bei prekių ženklo reklamos atžvilgiu, rezultatus. Aplinkybė, kad rinkos tyrimai apėmė realią pardavimo apimčių statistiką ir informaciją apie reklamą, patvirtina protestą pareiškusios šalies argumentus, susijusius su jos prekių ženklų geru vardu ir žinomumu.

Pateikti dokumentai rodo, kad buvo pasiektas ir išsaugotas geras vardas, susijęs su ilgą laikotarpį trukusia rėmimo veikla, bei sukurtas ir egzistuoja didelis žinomumas visuomenėje ir išskirtinė komercinė vertė, kurie pateisina naujas investicijas. Iš pateiktų dokumentų ir protestą pareiškusios šalies investicijų savo prekių ženklo reklamai vykdant rėmimo veiklą aiškiai matyti, kad prekių ženklas turi labai gerą vardą, kuris turėtų būti grindžiamas aplinkybe, jog prekių ženklą žino didelė suinteresuotosios visuomenės dalis Bendrijoje. Kadangi tokia veikla kaip lengvoji atletika, krepšinis, futbolas ir muzikiniai renginiai sužadina muzikos žvaigždžių, futbolo ir atitinkamų sporto šakų komandų „fanų“ bei aistringų gerbėjų atsidavimą ir ištikimybę, Taryba yra įsitikinusi, kad ryšys tarp protestą pareiškusios šalies prekių ženklo ir šių veiklos rūšių lėmė labai didelį žinomumą ir vardą, geresnį už tą, kuris

siejamas tik su prekių ženklu žymimomis prekėmis. Todėl, kaip nusprendė Protestų skyrius, protestą pareiškusi šalis turi teisę reikalauti, kad jos prekių ženklui būtų suteikta didesnė apsauga pagal (Reglamento Nr. 40/94) 8 straipsnio 5 dalį. Iš to išplaukia, kad prekių ženklas, neatsižvelgiant į galimą jam būdingą skiriamąjį požymį ir kadangi žymuo TDK visiškai nesusijęs su ginčijamomis prekėmis, dėl įgyto gero vardo turi stipresnį skiriamąjį požymį".

56 Atsižvelgęs į bylos medžiagą, Pirmosios instancijos teismas mano, kad ginčijamo sprendimo 29–32 punktuose pateiktoms išvadoms turi būti pritarta. Iš tikrųjų įstojusi į bylą šalis, remdamasi visais A–R priedais, įrodė savo komercinės veiklos pobūdį ir apimtį Europoje, įskaitant ir tankiai apgyvendintas valstybes nares, nuo 1988 m. su nagrinėjamais ankstesniais prekių ženklais susijusios gamybos, prekybos, rėmimo ir reklamos atžvilgiu.

57 Be kita ko, reikia nurodyti, kad nagrinėjamais ankstesniais prekių ženklais pažymėtų prekių, kaip antai garso ir vaizdo kasečių, labai paplitusių tarp Europos vartotojų, pardavimo lygis bei daug žiūrovų pritraukiančių renginių, per kuriuos naudojami minėti prekių ženklai, rėmimo apimtis, dažnumas ir reguliarumas patvirtina Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį nagrinėjami ankstesni prekių ženklai atitinka teismų praktikoje suformuluotą gero vardo kriterijų, t. y. kad juos žino didelė visuomenės dalis.

58 Dėl nurodyto kai kurių, siekiant įrodyti ankstesnių prekių ženklų gerą vardą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme, įstojusios į bylą šalies pateiktų priedų (žr. 14 ir 15 punktus), ypač O priedo įrodomosios galios nebuvimo reikia konstatuoti, kad, net ir darant prielaidą, jog įrodomoji galia yra nepakankama, tokia situacija negalėtų paneigti 56 ir 57 punktuose pateiktų išvadų. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba atliekamą nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų gero vardo tyrimą grindė visais įstojusios į bylą šalies pateiktais priedais. Visus juos perskaičius paaiškėja, kad Apeliacinė taryba nesuklydo vertindama visų minėtų priedų įrodomąją galią.

59 Taigi nereikia panaikinti ginčijamo sprendimo dėl nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų gero vardo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

Dėl nesąžiningo pasinaudojimo ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu

60 Taigi reikia patikrinti, ar, naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą, būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ar geru vardu.

61 Šiuo klausimu Apeliacinė taryba nurodo (ginčijamo sprendimo 33–39 punktai) priežastis, dėl kurių toks nesąžiningas pasinaudojimas atsirastų, ir pateikia šiuos paaiškinimus:

„37 Tarybos nuomone, protestą pareiškusios šalies pateikti dokumentai įrodo, kad jos įgytą gerą vardą didelė visuomenės dalis sieja ne tik su jos, kaip tam tikrų prekių gamintojos, bet ir kaip rėmėjos veikla, iš esmės susijusia su sportu ir didelių muzikos renginių organizavimu.

38 Nenuginčijama, kad, vykdydama rėmimo veiklą, protestą pareiškusi šalis gamina jos prekių ženklu žymimus drabužius arba rūpinasi jų gamyba. Nors pagrindinis prekių tikslas yra prekių ženklo reklama, vis dėlto tiesa, kad per sporto ir muzikos renginius nagrinėjama visuomenė yra įpratusi matyti prekių ženklu pažymėtas tokias prekes.

39 Pareiškėja ketina naudoti prekių ženklą ant drabužių, avalynės ir galvos apdangalų be apribojimų. Tai reiškia, kad žymėjimas apima visų rūšių drabužius, įskaitant sportinius. Nereikia daryti prielaidos, kad pareiškėja raidžių TDK nenaudos ant marškinėlių, šortų, sportinių kostiumų arba panašių sporto prekių. Toks pats vertinimas turi būti taikomas avalynės ir galvos apdangalų, naudojamų per sporto renginius, atžvilgiu. Kadangi prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tapatus vienam iš protestą pareiškusios šalies prekių ženklų, nagrinėjama visuomenė darys prielaidą, kad drabužiai, avalynė ir galvos apdangalai gaminami protestą pareiškusios šalies arba pagal TDK licenciją pastarajai vykdant rėmimo veiklą. Kitaip tariant, pareiškėja prie savo prekių pritrauks visus klientus, šiuo metu susijusius su protestą pareiškusia šalimi, kaip pasaulinių lengvosios atletikos ir Europos muzikos renginių, į kuriuos protestą pareiškusi šalis investavo labai daug laiko, pastangų ir pinigų, rėmėja, kaip tai nurodoma ginčijamame sprendime. Kartu kalbama apie piktybinį naudojimąsi gerą vardą turinčiais prekių ženklais ir bandymą komerciškai pasinaudoti jų geru vardu. Tarybos nuomone, tai atitinka nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu ir geru vardu“.

62 Taigi Apeliacinė taryba savo išvadas iš esmės grindė šiais paaiškinimais. Įrodytas ankstesnių prekių ženklų geras vardas ir jų skiriamasis požymis susiję su įstojusios į bylą šalies vykdoma reklama remiant sporto ir muzikos renginius. Ypač kalbant apie sporto renginius, visuomenė yra įpratusi matyti prekių ženklą TDK ant su šiais renginiais susijusių drabužių. Be to, jeigu ieškovė naudotų prašomą įregistruoti prekių ženklą ant drabužių apskritai ir konkrečiai ant tų, kuriuos įstojusi į bylą šalis naudoja vykdydama sportinių renginių rėmimą, visuomenė galėtų manyti, jog tokie

drabužiai yra gaminami įstojusios į bylą šalies arba pagal jos licenciją. Remdamasi jai pateiktais įrodymais, Apeliacinė taryba priėjo prie išvados, kad ieškovei naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą visuomenė būtų skatinama pirkti ieškovės prekes dėl galimos asociacijos su prekių ženklu TDK ir rinkos vertės, susijusios su ankstesnių prekių ženklų reputacija ir skiriamuoju požymiu.

63 Ieškovė iš esmės ginčija bylos dokumentų, kuriais grindžiama Apeliacinės tarybos išvada, įrodomąją galią. Ypač ji pažymi aplinkybę, kad prekės, kurias ji ketina parduoti visuomenei, bus parduodamos visiškai kitais paskirstymo kanalais ir kad ankstesnius prekių ženklus, kuriuos galima pamatyti ant atletų skiriamųjų numerių ir firminių marškinėlių (pvz., „Adidas"), visuomenė susieja tik su įstojusios į bylą šalies vykdoma rėmimo veikla (žr. 33 ir 21 punktus).

64 Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad Apeliacinė taryba neprivalo įrodyti, jog egzistuoja faktinė ir reali galimybė pakenkti ankstesniam prekių ženklui. Ji turi paprasčiausia turėti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja nehipotetinė nesąžiningo pasinaudojimo galimybė ateityje (nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 40 punktas).

65 Pirmosios instancijos teismas taip pat primena, kad nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu turi būti suprantamas kaip apimantis atvejus, kai garsus prekių ženklas akivaizdžiai išnaudojamas ir juo piktnaudžiaujama arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija (nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 51 punktas). Šiuo atžvilgiu kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir kuo geresnis jo vardas, tuo lengviau pripažįstamas galimybės pakenkti buvimas (nurodyto sprendimo *General Motors* 30 punktas ir nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 41 punktas).

66 Šiuo atveju reikia pažymėti, kad įstojusi į bylą šalis įrodė savo ankstesnių prekių ženklų gerą vardą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme ir kad

Apeliacinė taryba padarė išvadą (ginčijamo sprendimo 32 punktas), jog ankstesniems prekių ženklams būdingas ryškesnis skiriamasis požymis, įgytas dėl gero vardo, ir šiuo klausimu ji nesulaukė rimtų prieštaravimų. Be to, šią išvadą patvirtina ankstesnių prekių ženklų paplitimas atitinkamose rinkose.

67 Tokiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas tvirtina, kad dėl įstojusios į bylą šalies vykdomos rėmimo veiklos, ypač sporto srityje, Apeliacinė taryba galėjo pagrįstai manyti, kad dėl nepaneigiamos aplinkybės, jog ieškovė naudos prašomą įregistruoti prekių ženklą ant sportinių drabužių, bus galima pagalvoti, jog tokie drabužiai gaminami įstojusios į bylą šalies arba pagal jos licenciją. Ši situacija yra įrodymas, leidžiantis padaryti išvadą *prima facie*, kad egzistuoja nehipotetinė galimybė, jog ateityje ieškovė nesąžiningai pasinaudos ankstesnių prekių ženklų reputacija, atsiradusia dėl įstojusios į bylą šalies daugiau nei 20 metų vykdomos veiklos, pastangų ir investicijų.

68 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad vienintelis ieškovės nurodytas pagrindas, todėl ir ieškinys, turi būti atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

69 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Atmesti ieškinį.**

2. **Priteisti iš ieškovės *Aktieselskabet af 21. november 2001* bylinėjimosi išlaidas.**

García-Valdecasas Cooke Labucka

Paskelbta 2007 m. vasario 6 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

E. Coulon

Pirmininkas

J. D. Cooke