WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 6 lutego 2007 r.*

W sprawie T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001, z siedzibą w Brande (Dania), reprezentowana przez adwokata C. Barreta Christiansena,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen oraz G. Schneidera, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

* Język postępowania: angielski.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), z siedzibą w Tokio (Japonia), reprezentowana przez A. Norrisa, barrister,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 7 października 2004 r. (sprawa R-364/2003-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) a Aktieselskabet af 21. november 2001,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: R. García-Valdecasas, prezes, J.D. Cooke i I. Labucka, sędziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 14 grudnia 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 18 kwietnia 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 18 kwietnia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 września 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 21 czerwca 1999 r. skarżąca dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, było oznaczenie słowne TDK. Towary, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „odzież, obuwie, nakrycia głowy". W dniu 24 stycznia 2000 r. zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych* nr 8/2000.

3 W dniu 25 kwietnia 2000 r. TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

4 Sprzeciw został uzasadniony istnieniem wspólnotowego znaku towarowego oraz 35 wcześniejszych krajowych znaków towarowych, będących przedmiotem rejestracji dla towarów należących do klasy 9 (między innymi „urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu").

5 Do wskazanych wcześniejszych znaków towarowych należał zarówno słowny znak towarowy TDK, jak i przedstawiony poniżej znak słowno-graficzny:



6 Na poparcie sprzeciwu interwenient powołał się na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym. W celu dowiedzenia renomy swoich wcześniejszych znaków towarowych interwenient przedstawił załączniki oznaczone od A do R.

7 Decyzją z dnia 28 marca 2003 r. Wydział Sprzeciwów stwierdził brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, uwzględnił on jednak sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia i odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego.

8 W dniu 27 maja 2003 r. skarżąca, działając na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołała się od wyżej wskazanej decyzji.

9 Decyzją z dnia 7 października 2004 r. (sprawa R 364-2003-1; zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie skarżącej, utrzymując w ten sposób w mocy decyzję Wydziału Sprzeciwów.

Żądania stron

10 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

11 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

Argumenty stron

Argumenty skarżącej

12 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

13 Skarżąca utrzymuje przede wszystkim, że interwenient nie wykazał, iż wcześniejsze znaki towarowe posiadają tego rodzaju charakter odróżniający lub renomę, które pozwalałyby na przyznanie im przywileju rozszerzonej ochrony przyznanej przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

14 W tym zakresie skarżąca podnosi, że przedłożone przez interwenienta w celu wykazania renomy wcześniejszych znaków towarowych załączniki pozbawione są mocy dowodowej. Przedstawione przez interwenienta badanie rynku (załącznik O) zostało przeprowadzone bezpośrednio po mistrzostwach świata w lekkiej atletyce w Göteborgu w 1995 r., czyli na kilka lat przed wniesieniem o rejestrację rozpatrywanego tutaj znaku towarowego. Zdaniem skarżącej od tamtego czasu znajomość wcześniejszych znaków towarowych wśród odbiorców mogła się zmniejszyć. Skarżąca dodaje, że omawiane badanie, zlecone przez interwenienta, nie może zostać uznane za równie wiarygodne jak badanie niezależne. Na rozprawie skarżąca podkreśliła, że załącznik O nie określa próby badanych osób ani liczby widzów, którzy zobaczyli wspomniane mistrzostwa, jak również nie uwzględnia niektórych rodzajów odpowiedzi. Dodała ona, że interwenient wywiódł ze wspomnianego załącznika O oczywiście błędne wnioski, ponieważ nie wynika z niego, że poziom znajomości wcześniejszych znaków towarowych wśród odbiorców niemieckich, szwedzkich i brytyjskich wynosił 85%.

15 Skarżąca podkreśla również, że zgodnie z utrwaloną praktyką OHIM jedynie bardzo wysokie nakłady marketingowe mogą prowadzić do uzyskania przez znak towarowy charakteru odróżniającego lub renomy. Przedstawione przez interwenienta załączniki, chociaż dowodzą używania wcześniejszych znaków towarowych w niektórych państwach Unii w odniesieniu do wskazanych towarów, nie spełniają jednak kryteriów ustanowionych przez Trybunał w zakresie dowiedzenia renomy znaku towarowego zdobytej wśród zainteresowanego kręgu odbiorców (wyrok z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. I-5421, pkt 26 i 27).

16 Ponadto zdaniem skarżącej należy pamiętać, że nakłady marketingowe interwenienta w wysokości przez niego wskazanej były rozproszone na dużej części terytorium wspólnotowego. A zatem, mimo że załączniki od A do R mogą dowodzić, że wcześniejsze znaki towarowe były używane w pewnym okresie czasu na dużej części terytorium wspólnotowego, pojawiały się w mediach i były przedmiotem sponsoringu (sponsorship), to na ich podstawie nie można stwierdzić, że uzyskały one charakter odróżniający czy też dużą lub trwałą renomę.

17 Na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sądu skarżąca przyznała, że załączniki od A do R winny być rozpatrywane jako całość. Podtrzymała ona jednak, że nawet w takim przypadku załączniki te nie dowodzą renomy wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

18 Skarżąca twierdzi ponadto, że również jeśli przyjąć za dowiedzione charakter odróżniający lub renomę wcześniejszych znaków towarowych, to i tak inne przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie zostały spełnione.

19 W tym zakresie skarżąca podnosi na wstępie, że nie został dostarczony dowód na okoliczność czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych czy też szkody wyrządzonej tym znakom, do którego przedstawienia zobowiązany jest interwenient.

20 W istocie na podstawie załączników przedstawionych przez interwenienta wydawałoby się, że duża gama sprzedawanych przez niego towarów jest skierowana

do wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, czyli osób czynnych zawodowo w sektorze medycznym lub w przemyśle — dziedzinach, w których towary skarżącej nie są przedmiotem jakiegokolwiek marketingu czy sprzedaży. Nawet jeśli niektóre z towarów sprzedawanych przez interwenienta są kierowane do konsumentów końcowych będących ogólnie odbiorcami, to wciąż towary skarżącej są sprzedawane w sklepach o innym profilu.

21 Okoliczność, że interwenient już wcześniej umieszczał omawiane wcześniejsze znaki towarowe na ubraniach, nie może zmienić przedstawionej powyżej oceny, ponieważ były one umieszczane jedynie na numerach startowych uczestników imprez sportowych lub na koszulkach innej marki (na przykład Adidas). W związku z tym w odczuciu odbiorców wcześniejsze znaki towarowe nie mogą wykazywać związków z odzieżą, a są kojarzone wyłącznie z kampaniami reklamowymi lub sponsoringiem.

22 W tych okolicznościach skarżąca uważa, że uzyskanie przez nią wyłącznego prawa używania znaku towarowego TDK jedynie w odniesieniu do „odzieży, obuwia, nakryć głowy" nie może prowadzić do umożliwienia jej czerpania nienależytej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych ani też czerpania korzyści z nakładów dokonanych przez interwenienta w zakresie marketingu.

23 Na argument interwenienta, zgodnie z którym używanie przez skarżącą znaku towarowego TDK będzie na niego oddziaływać negatywnie, a konsumenci będą kojarzyć interwenienta ze skarżącą, ta ostatnia odpowiada, że interwenient używa omawianych znaków towarowych wyłącznie w odniesieniu do towarów bardzo różniących się pod względem ich charakteru i sposobu użycia od towarów, dla których zgłoszono rozpatrywany znak towarowy. Podobnie w przypadku tych towarów kanały dystrybucji, miejsca sprzedaży i sposób użycia są w dużym stopniu różne, przy czym z punktu widzenia konkurencji nie istnieje między nimi jakikolwiek stosunek komplementarności. W konsekwencji nie istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia wizerunku, a czerpanie przez skarżącą nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy uzyskanych rzekomo przez wcześniejsze znaki towarowe nie byłoby możliwe.

24 Skarżąca uznaje za bezzasadny argument interwenienta, zgodnie z którym jego renoma mogłaby się zmniejszyć z uwagi na „rozcieńczenie" wcześniejszych znaków towarowych lub wskutek używania znaku towarowego TDK w stosunku do towarów niskiej jakości, któremu nie mógłby się on sprzeciwić. Zdaniem skarżącej konsumenci z łatwością mogą odróżnić omawiane znaki towarowe. Ponadto podnosi ona, że sprzedaje wyłącznie towary ekskluzywne i zamieszcza reklamy wysokiej klasy, angażując do nich najbardziej znane modelki. Ogólnie, towary opatrzone zgłoszonym znakiem towarowym nie prowadziłyby do powstania negatywnego lub szkodliwego wizerunku.

25 Wreszcie skarżąca przedstawia komentarz dotyczący załączników od A do R. Jej zdaniem niektóre z przedstawionych przez interwenienta dokumentów nie dowodzą używania oznaczenia TDK w charakterze znaku towarowego. Na rozprawie skarżąca podniosła w szczególności, że załączniki nie zawierają liczb sprzedaży zrealizowanych przez interwenienta w zakresie omawianych towarów ani też nie wskazują wydatków poniesionych przez niego na marketing i sponsoring. Zdaniem skarżącej informacje te mają podstawowe znaczenie.

Argumenty OHIM

26 OHIM przypomina na wstępie, że Izba Odwoławcza uznała, iż w tym przypadku zastosowaniu podlega art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i w oparciu o przedłożone przez interwenienta dowody stwierdziła, że wykazał on okoliczności wskazane w pkt 29 zaskarżonej decyzji (zob. pkt 53 poniżej). Na tej podstawie Izba Odwoławcza mogła wyciągnąć wnioski, które zawarła w pkt 31 i 32 zaskarżonej decyzji i zgodnie z którymi — jak to również stwierdził Wydział Sprzeciwów — znaki towarowe interwenienta mogły skorzystać z przywileju rozszerzonej ochrony przyznanej przez art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 oraz uzyskały charakter wysoce odróżniający z uwagi na ich renomę.

27 Utrzymuje on, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena dotycząca renomy wcześniejszych znaków towarowych nie jest dotknięta żadnym błędem. Jeśli chodzi o przedstawione przez interwenienta dowody, Izba Odwoławcza prawidłowo rozpatrzyła 18 załączników jako całość, a nie każdy z nich odrębnie. To szczegółowe badanie wspomnianych załączników uwzględniało również przedstawione w tym zakresie uwagi stron.

28 W odniesieniu do terytorium, na którym winna była zostać dowiedziona renoma, OHIM twierdzi, że interwenient skutecznie wykazał, iż wcześniejsze znaki towarowe były szczególnie znane we Francji, w Niemczech, w Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie, spełniając w ten sposób przesłanki renomy na skalę krajową i wspólnotową.

29 Ponadto OHIM w pełni przychyla się do dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą dowody przedstawione w toku postępowania w sprawie sprzeciwu świadczą o zdobyciu i utrzymaniu renomy będącej wynikiem sponsoringu prowadzonego na dużą skalę i w długim okresie czasu. OHIM zaznacza również, że zgadza się z oceną Izby Odwoławczej, zgodnie z którą w tym przypadku została zgromadzona i utrzymana znaczna wartość przedsiębiorstwa (goodwill) stanowiąca podstawę dla ciągłych ekspansji i inwestycji.

30 Z punktu widzenia OHIM byłoby zatem oczywiste, gdyby wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się dużą renomą ze względu na fakt, że są one znane znacznej części właściwego kręgu odbiorców we Wspólnocie, jak to również potwierdzają badania zawarte w załączniku O, i to mimo że podczas rozprawy OHIM przyznał — jak stara się dać do zrozumienia skarżąca (zob. pkt 14 powyżej) — że załącznik O nie spełniał kryteriów opracowania zwykle wymaganych przez OHIM w celu uwzględnienia badań rynku.

31 Następnie OHIM uznaje za bezzasadne argumenty skarżącej, zgodnie z którymi interwenient nie wykazał, że używanie zgłoszonego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych, a w każdym razie, że z uwagi na znaczną odmienność omawianych towarów umieszczenie przez skarżącą znaku towarowego TDK na sprzedawanej przez nią odzieży nie może powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub nakładów dokonanych przez interwenienta.

32 OHIM twierdzi, że Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała pojęcia nienależnej korzyści i szkody w zakresie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła, że przedstawione przez interwenienta dowody wykazywały, iż renoma, którą się on cieszył, była dostrzegana przez znaczną część odbiorców, w szczególności z uwagi na jego cechy wytwórcy określonego rodzaju towarów oraz sponsora wydarzeń sportowych i koncertów gwiazd muzyki pop.

33 Zdaniem OHIM argument skarżącej, zgodnie z którym jej zamiarem jest używanie znaku towarowego wyłącznie w odniesieniu do odzieży (zob. pkt 22 powyżej), tak że nie będzie ona mogła czerpać nienależnej korzyści ani wyrządzać szkody, gdyż odbiorcy będą rozróżniać te znaki i dane towary, nie jest ani istotny, ani zasadny.

34 W istocie, mimo że interwenient nie wykazał działalności w sektorze odzieżowym ani też świadomości odbiorców w zakresie używania wcześniejszych znaków towarowych w tym sektorze, podobieństwo towarów nie stanowi przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Wyrządzenie szkody w zakresie reputacji wcześniejszego znaku towarowego również nie jest warunkiem koniecznym. Wystarczy, by szkoda została wyrządzona w zakresie charakteru odróżniającego, co nie zakłada bezwzględnie degradacji znaku towarowego lub odniesienia przez niego uszczerbku.

35 W tym zakresie zdaniem OHIM nie ma podstaw, by wykluczyć, że skarżąca nie będzie produkować odzieży sportowej (lub obuwia czy też nakryć głowy używanych przy uprawianiu sportu) i nie opatrzy ich oznaczeniem TDK. A zatem w zakresie, w jakim zgłoszony znak towarowy jest identyczny z takim czy innym wcześniejszym znakiem towarowym, wszystko wydaje się wskazywać, że właściwy krąg odbiorców będzie mógł uznać, iż towary sprzedawane przez skarżącą są wytwarzane przez samego interwenienta lub na podstawie udzielonej przez niego licencji w ramach prowadzonych przez niego licznych akcji sponsoringu.

36 Wreszcie w odniesieniu do ostatniej przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, czyli kwestii uzasadnionego powodu używania znaku, OHIM podnosi, że wobec niewykazania przez skarżącą, iż pragnie używać zgłoszonego znaku towarowego z uzasadnionego powodu, podziela on wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie ma uzasadnionych powodów dla używania zgłoszonego znaku towarowego.

Argumenty interwenienta

37 Interwenient zasadniczo podziela argumenty OHIM.

38 Jeśli chodzi o renomę wcześniejszych znaków towarowych, kładzie on nacisk na pewne aspekty dowodów przedłożonych OHIM, takie jak fakt, że obrót osiągnięty przez niego w Europie w 1996 r. wynosił 628 milionów dolarów. Podkreśla on także, że wszystkie kasety audio i wideo sprzedawane w Europie są tam również produkowane.

39 W odniesieniu do pierwszego z kryteriów ustanowionych w wyżej wskazanym wyroku w sprawie General Motors, dotyczącego udziału w rynku, interwenient oświadcza, że posiada jeden z największych udziałów w rynku w Europie. W zakresie drugiego kryterium dotyczącego natężenia, zasięgu geograficznego i długości okresu używania wcześniejszych znaków towarowych interwenient wskazuje zasadniczo, że natężenie używania wcześniejszych znaków towarowych jest związane z posiadanymi przez niego dużymi udziałami w rynku, że swą działalność w Europie zapoczątkował w 1973 r., że od tego czasu ją rozwinął oraz że jego towary były promowane pod tymi znakami we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Podkreśla on również, że omawiane wcześniejsze znaki towarowe były eksponowane odbiorcom nie tylko w związku ze sprzedażą towarów opatrzonych tymi znakami, ale również — i to w większym stopniu — w związku z prowadzoną przez niego działalnością sponsoringu w zakresie wydarzeń muzycznych i sportowych.

40 W odniesieniu do innych przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 niż te dotyczące renomy interwenient utrzymuje, że argument skarżącej, zgodnie z którym wcześniejsze znaki towarowe tak czy inaczej nie mogłyby doświadczyć szkody, ponieważ znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest przeznaczony do oznaczania odzieży luksusowej, jest pozbawiony znaczenia, oraz że szkoda istnieje niezależnie od tego, czy dane towary są luksusowe. Na rozprawie interwenient wskazał ponadto, że brak jest podstaw, by wykluczyć, iż skarżąca nie będzie sprzedawać koszulek, na których umieszczone zostanie oznaczenie TDK — również podczas imprez sponsorowanych przez samego interwenienta.

41 Interwenient podkreśla również, że utrzymywany przez skarżącą brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie jest rozstrzygający w ramach stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

42 Interwenient zwraca wreszcie uwagę, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu w zakresie uzasadnionego powodu używania zgłoszonego znaku towarowego.

Ocena Sądu

43 Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zakłada spełnienie kilku przesłanek. Po pierwsze, wcześniejszy znak towarowy, który zdaniem strony cieszy się renomą, musi być zarejestrowany. Po drugie, wcześniejszy znak towarowy i znak, o którego rejestrację wniesiono, muszą być identyczne lub podobne. Po trzecie, wcześniejszy znak towarowy musi cieszyć się renomą we Wspólnocie, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, lub w danym państwie członkowskim, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Po czwarte, używanie zgłoszonego znaku towarowego musi prowadzić do spełnienia przynajmniej jednej z dwóch następujących przesłanek: i) musi zachodzić czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub ii) w zakresie charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego musi zostać wyrządzona szkoda. Wreszcie używanie zgłoszonego znaku towarowego musi mieć miejsce bez uzasadnionego powodu.

44 W niniejszej sprawie bezsporne jest, że zgłoszony znak towarowy jest identyczny z wcześniejszymi znakami towarowymi lub do nich podobny (pkt 25 zaskarżonej decyzji) oraz że te ostatnie są zarejestrowane.

45 Ponadto z uwagi na stwierdzenie przez Izbę Odwoławczą, że używanie zgłoszonego znaku towarowego wiązało się z czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych oraz ze względu na to, że przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 stanowią alternatywę, nie zbadała ona, czy przesłanki przedstawione powyżej w pkt 43 zostały spełnione. W pozostałym zakresie bezsporne jest również, że skarżąca nie podniosła żadnego zarzutu dotyczącego uzasadnionego powodu używania w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

46 W tych okolicznościach w pierwszej kolejności należy rozpatrzyć, czy wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą, a następnie, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych.

W przedmiocie renomy

47 Skarżąca twierdzi zasadniczo, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie mocy dowodowej załączników przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

48 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie definiuje pojęcia renomy. Z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), którego treść normatywna jest zasadniczo identyczna z treścią art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, wynika jednak, że aby spełnić wymóg związany z renomą, wcześniejszy krajowy znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub usługami.

49 Przy badaniu tego wymogu należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy mające znaczenie dla sprawy, takie jak w szczególności udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania oraz wielkość inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwo w celu promocji znaku (ww. wyrok w sprawie General Motors, pkt 26 i 27). W wyżej wskazanym wyroku w sprawie General Motors Trybunał sprecyzował, że ani brzmienie, ani systematyka art. 5 ust. 2 dyrektywy nie pozwalają wymagać, by wcześniejszy znak towarowy był znany procentowo określonej liczbie zainteresowanych odbiorców (pkt 25) oraz by renoma ta istniała na istotnej części rozpatrywanego terytorium (pkt 28). Dwa wyroki Sądu przyjmują wyraźnie [wyrok z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. II-4297, pkt 67] lub domyślnie [wyrok z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. str. II-1825, pkt 34] kryteria wypracowane przez Trybunał w tym wyroku.

50 Sąd wskazuje na wstępie, że w zaskarżonej decyzji (pkt 26) prawidłowo oddano ustanowione w wyżej wskazanym wyroku w sprawie General Motors kryteria oceny renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

51 Sąd stwierdza następnie, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu przy dokonywaniu oceny dowodów przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania renomy wcześniejszych znaków towarowych.

52 Izba Odwoławcza słusznie rozpatrzyła w pkt 27 zaskarżonej decyzji załączniki od A do R jako całość, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wnioski dotyczące natężenia, okresu i zasięgu geograficznego używania omawianych wcześniejszych znaków towarowych.

53 Izba Odwoławcza wskazała w pkt 29 zaskarżonej decyzji, iż w toku postępowania przed Wydziałem Sprzeciwów interwenient dowiódł, że:

— „od 1973 r. prowadzi działalność handlową w Europie",

— „od 1988 r. produkuje w Europie części do kaset audio i wideo",

— „prowadzi biura sprzedaży w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Szwecji, w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie",

— „poza wspólnotowym znakiem towarowym dokonał on również rejestracji krajowych słownego znaku towarowego TDK albo słowno-graficznego znaku towarowego TDK, albo obu tych znaków w dwunastu państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, z których pierwsza sięga roku 1969",

— „używając znaków towarowych TDK między październikiem 1998 r. a wrześniem 1999 r., opanował on 49,5% rynku kaset 8 mm do kamkorderów w Wielkiej Brytanii i 22,1% w Europie oraz w tym samym czasie pozyskał 64,1% rynku kaset audio w Wielkiej Brytanii i 39,3% w Europie",

— „używając swych znaków towarowych, objął patronatem pięć tournée lub innych wydarzeń muzycznych, w których udział brali The Rolling Stones (1990), Paul Mc Cartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) i Janet Jackson (1998); wszystkie mistrzostwa świata w lekkiej atletyce od 1983 r.; w pewnym momencie sponsorował fińską reprezentację w lekkiej atletyce i hokeju na lodzie, włoski klub piłki nożnej Milan AC, niderlandzki klub piłki nożnej Ajax Amsterdam, hiszpański klub koszykówki TDK Manresa, szwedzki klub koszykówki Uppsala Gators oraz angielski klub piłki nożnej Crystal Palace",

— „znak towarowy był umieszczany na numerach startowych uczestników zawodów sportowych lub bezpośrednio na odzieży sportowej; ubrania te były sprzedawane ze znakiem towarowym TDK i stanowiły głównie odzież sportową, włączając w to koszulki i spodenki do gry w piłkę nożną, koszulki i spodenki do gry w koszykówkę, dresy sportowe itp.",

— „znaki towarowe były umieszczane wokół stadionów, na afiszach reklamowych, balonach itd.".

54 W pkt 30 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdza, że wskazana powyżej w poprzednim punkcie działalność — zarówno handlowa, jak i w zakresie sponsoringu — była prowadzona na terenie całej Europy i wiązała się z istotnymi nakładami zarówno pod względem finansowym, jak czasowym. Wskazuje ona ponadto, że sponsorowane wydarzenia często były rejestrowane lub nagrywane przez telewizję, zapewniając w ten sposób częstszy kontakt odbiorców z wcześniejszymi znakami towarowymi.

55 W pkt 31 i 32 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza dokonuje następnie oceny dowodów przedstawionych przez interwenienta i stwierdza renomę i charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych. W punktach tych wypowiada się ona następująco:

„Zdaniem Izby Odwoławczej wyżej wskazane dowody są rezultatem znacznych nakładów zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym, które w przypadku kaset audio i wideo wnoszącej sprzeciw oraz promocji znaku towarowego rozciągają się w nadzwyczajnie długim i doniosłym okresie czasu. Okoliczność, że badania rynku zostały uzupełnione rzeczywistymi liczbami sprzedaży i danymi dotyczącymi reklamy, potwierdza wszystkie roszczenia wnoszącej sprzeciw w zakresie renomy i powszechnej znajomości jej znaków towarowych.

Ten materiał dowodowy wykazuje zdobycie i utrzymanie renomy związanej z działalnością sponsoringu prowadzoną w istotnym okresie czasu oraz fakt, że znaki towarowe wnoszącej sprzeciw stały się i nadal są powszechnie znane, jak również zgromadzenie szczególnej wartości przedsiębiorstwa, uzasadniającej kontynuowanie nakładów. Z przedstawionych dowodów i nakładów dokonanych przez wnoszącą sprzeciw w celu promocji jej znaku towarowego w drodze sponsoringu wyraźnie wynika, że znak ten cieszy się dużą renomą, która opiera się na fakcie, iż jest on znany znacznej części zainteresowanego kręgu odbiorców we Wspólnocie. Ponieważ dyscypliny takie jak lekka atletyka, koszykówka, piłka nożna czy też wydarzenia muzyczne wiążą się z przywiązaniem i lojalnością „fanów", żarliwych wielbicieli gwiazd muzyki, drużyn piłkarskich czy innej dyscypliny sportu, Izba Odwoławcza jest przekonana, że powiązanie między znakiem towarowym wnoszącej sprzeciw a jej działalnością skutkuje jego powszechną znajomością

i zbudowaniem renomy, która wykracza poza tę, która byłaby związana wyłącznie z towarami opatrzonymi tym znakiem. W konsekwencji wnosząca sprzeciw ma podstawy, by domagać się przyznania jej znakowi towarowemu rozszerzonej ochrony na podstawie art. 8 ust. 5 [rozporządzenia nr 40/94], tak jak stwierdził to już Wydział Sprzeciwów. Wynika z tego, że znak towarowy — niezależnie od posiadanego przez niego samoistnego charakteru odróżniającego oraz faktu, że oznaczenie TDK nie ma żadnego związku ze spornymi towarami — ma charakter wysoce odróżniający z uwagi na zdobytą przez niego renomę".

56 Na podstawie akt sprawy Sąd stwierdza, że ustalenia zawarte w pkt 29–32 zaskarżonej decyzji należy uwzględnić. W istocie na podstawie załączników od A do R rozpatrywanych łącznie interwenient dowiódł charakteru i zasięgu swych odnoszących się do omawianych wcześniejszych znaków towarowych działań handlowych w Europie od 1988 r. zarówno w zakresie produkcji, jak i handlu, sponsoringu oraz reklamy — również w państwach członkowskich o bardzo dużej populacji.

57 Należy ponadto wskazać, że poziom sprzedaży uzyskany przez towary opatrzone omawianymi wcześniejszymi znakami towarowymi, takie jak bardzo popularne wśród konsumentów europejskich kasety audio i wideo, oraz rozmiar, częstotliwość i regularność sponsorowania różnych wydarzeń przyciągających dużo widzów, w trakcie których używano wspomnianych znaków towarowych, potwierdzają dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą omawiane wcześniejsze znaki towarowe spełniają ustanowione w orzecznictwie kryterium ustalenia renomy, a mianowicie, że winny być one znane znacznej części odbiorców.

58 W odniesieniu do utrzymywanego przez skarżącą braku mocy dowodowej niektórych z załączników przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania renomy jego wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (zob. pkt 14 i 15 powyżej), a zwłaszcza załącznika O, należy stwierdzić, iż nawet przy założeniu, że moc dowodowa tego dokumentu nie była wystarczająca, brak jest podstawy, by podważać stwierdzenia zawarte w pkt 56 i 57

powyżej. Izba Odwoławcza oparła bowiem przeprowadzone przez nią badanie renomy omawianych wcześniejszych znaków towarowych na całokształcie informacji figurujących w załącznikach przedstawionych przez interwenienta. Z łącznej lektury tych dokumentów wynika, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie mocy dowodowej tych załączników rozpatrywanych jako całość.

59 W konsekwencji zaskarżonej decyzji nie można podważyć w części dotyczącej istnienia renomy omawianych wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie nienależytej korzyści czerpanej z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych

60 Należy zatem zbadać, czy używanie zgłoszonego znaku towarowego powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych.

61 W tym zakresie Izba Odwoławcza przedstawiła (pkt 33–39 zaskarżonej decyzji) przyczyny, dla których taka nienależna korzyść istniała, a w szczególności rozważyła następujące względy:

„37 Zdaniem Izby Odwoławczej przedstawione przez wnoszącą sprzeciw dowody wykazują, że renoma, którą zdobyła, jest uznawana przez znaczną część odbiorców nie tylko w zakresie tego, że jest ona producentem określonego rodzaju towarów, ale również z uwagi na jej działalność sponsoringu obejmującą zwłaszcza imprezy sportowe i organizację dużych wydarzeń muzycznych.

38 Nie można zaprzeczyć, że w ramach prowadzonej przez nią działalności sponsoringu wnosząca sprzeciw produkuje lub jest odpowiedzialna za produkcję odzieży, na której umieszczany jest jej znak towarowy. Chociaż podstawowym celem towarów jest promocja znaku towarowego, to wciąż pozostaje prawdą, że właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do oglądania znaku towarowego umieszczonego na tych towarach w trakcie imprez sportowych lub wydarzeń muzycznych.

39 Zgłaszająca zamierza umieszczać znak towarowy na odzieży, obuwiu i nakryciach głowy bez ograniczeń. Oznacza to, że ten sposób oznaczenia rozciąga się na wszystkie rodzaje odzieży, również na odzież sportową. Brak jest podstaw, by przypuszczać, że zgłaszająca nie będzie używać liter TDK na koszulkach, spodenkach, dresach lub podobnych im artykułach sportowych. Te same rozważania mają zastosowanie w przypadku obuwia i nakryć głowy używanych podczas wydarzeń sportowych. Z uwagi na to, że zgłoszony znak towarowy jest identyczny z jednym ze znaków towarowych wnoszącej sprzeciw, właściwy krąg odbiorców będzie zakładać, iż odzież, obuwie i nakrycia głowy zostały wyprodukowane przez wnoszącą sprzeciw lub na podstawie udzielonej przez nią licencji w ramach prowadzonej przez nią działalności sponsoringu. Innymi słowy, towary zgłaszającej będą przyciągać wszystkich klientów kojarzących obecnie wnoszącą sprzeciw jako patrona zawodów w lekkiej atletyce na poziomie światowym i europejskich wydarzeń muzycznych, w które wnosząca sprzeciw zainwestowała niesamowitą ilość czasu, wysiłku i pieniędzy, jak to wskazano w zaskarżonej decyzji. Mamy tutaj do czynienia zarazem z wyzyskiem renomowanych znaków towarowych, jak i z próbą czerpania handlowej korzyści z ich renomy. Zdaniem Izby Odwoławczej równa się to czerpaniu nienależnej korzyści zarówno z charakteru odróżniającego, jak i renomy wcześniejszych znaków towarowych".

62 Podsumowując, Izba Odwoławcza oparła swe wnioski na następujących rozważaniach. Dowiedziona renoma wcześniejszych znaków towarowych oraz ich charakter odróżniający rozciągają się na działalność promocyjną i reklamową prowadzoną przez interwenienta w ramach sponsoringu wydarzeń sportowych i muzycznych. Szczególnie jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, odbiorcy będą przyzwyczajeni do oglądania znaku towarowego TDK na ubraniach związanych z tymi wydarzeniami. Ponadto umieszczanie zgłoszonego znaku towarowego na odzieży ogólnie, a zwłaszcza na odzieży, na której interwenient umieszcza zwykle swój znak w ramach patronatu sportowego, będzie mogło skłaniać odbiorców do przyjęcia

założenia, że tego rodzaju odzież została wyprodukowana przez interwenienta lub na podstawie udzielonej przez niego licencji. W oparciu o dowody, którymi dysponowała, Izba Odwoławcza stwierdziła, że używanie przez skarżącą zgłoszonego znaku towarowego może nakłaniać odbiorców do zakupu towarów skarżącej ze względu na to, że będą oni prawdopodobnie kojarzyć znak towarowy TDK z wartością handlową związaną z reputacją i charakterem odróżniającym wcześniejszych znaków towarowych.

63 Skarżąca podważa zasadniczo moc dowodową materiału zawartego w aktach sprawy, stanowiącego podstawę decyzji Izby Odwoławczej. Podkreśla ona w szczególności fakt, że towary, które zamierza oferować odbiorcom, będą sprzedawane w ramach całkowicie odmiennych kanałów dystrybucji, a wcześniejsze znaki towarowe widniejące na numerach startowych lekkoatletów lub na koszulkach innej marki (na przykład Adidas) są kojarzone przez odbiorców wyłącznie ze sponsoringową działalnością prowadzoną przez interwenienta (zob. pkt 33 i 21 powyżej).

64 Sąd przypomina, że Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia wcześniejszego znaku towarowego. Jest ona zobowiązana jedynie do przedstawienia okoliczności umożliwiających stwierdzenie prima facie, że w przyszłości istnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne (ww. wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 40).

65 Sąd przypomina również, że czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy rozumieć jako obejmujące przypadek, w którym mają miejsce oczywiste wyzysk i wykorzystanie słynnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji (ww. wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 51). Im bardziej znaczące są charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia (ww. wyroki: w sprawie General Motors, pkt 30, oraz w sprawie SPA-FINDERS, pkt 41).

66 Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie interwenient przedstawił dowód renomy swoich wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzą-

dzenia nr 40/94 oraz że Izba Odwoławcza stwierdziła (pkt 32 zaskarżonej decyzji), a czego nikt nie był w stanie podważyć, iż wcześniejsze znaki towarowe mają charakter wysoce odróżniający z uwagi na ich renomę. Wniosek ten wydaje się być również potwierdzony znaczącą obecnością wcześniejszych znaków towarowych na relewantnych dla nich rynkach.

67 W tych okolicznościach Sąd uważa, że Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić — z powodu prowadzonej przez interwenienta działalności sponsoringu, zwłaszcza w zakresie imprez sportowych — że niedające się wykluczyć umieszczanie przez skarżącą zgłoszonego znaku towarowego na odzieży sportowej będzie skłaniać do uznania, że odzież ta została wyprodukowana przez interwenienta lub na podstawie udzielonej przez niego licencji. Taka sytuacja stanowi sama w sobie okoliczność, która prima facie pozwala na stwierdzenie istnienia w przyszłości prawdopodobieństwa czerpania przez skarżącą nienależnej korzyści z reputacji wcześniejszych znaków towarowych zdobytej dzięki działaniom, wysiłkom i nakładom realizowanym przez interwenienta od ponad 20 lat, przy czym prawdopodobieństwo to nie jest jedynie hipotetyczne.

68 Z powyższych rozważań wynika, że jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą nie może zostać uwzględniony, a w konsekwencji skargę należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

69 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca, Aktieselskabet af 21. november 2001, zostaje obciążona kosztami postępowania.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 lutego 2007 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

J.D. Cooke