ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)
zo 6. februára 2007 *

Vo veci T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, so sídlom v Brande (Dánsko), v zastúpení: C. Barret Christiansen, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: S. Laitinen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: angličtina.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), so sídlom v Tokiu (Japonsko), v zastúpení: A. Norris, barrister,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. októbra 2004 (vec R 364/2003-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) a Aktieselskabet af 21. november 2001,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory R. García-Valdecasas, sudcovia J. D. Cooke a I. Labucka, tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. decembra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. apríla 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. apríla 2005,

po pojednávaní z 13. septembra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca podal 21. júna 1999 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia TDK. Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Zodpovedajú tomuto opisu: „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy". Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 24. januára 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 8/2000.

3 Dňa 25. apríla 2000 TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) podal námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

4 Námietka sa zakladala na ochrannej známke Spoločenstva a na 35 skorších národných ochranných známkach, ktoré boli zapísané pre výrobky patriace do triedy 9 (najmä „prístroje na zaznamenávanie, prenos, reprodukciu zvuku a obrazov").

5 Predmetnými skoršími ochrannými známkami bola buď slovná ochranná známka TDK, alebo táto slovná a obrazová ochranná známka:



6 Vedľajší účastník konania na podporu svojej námietky uvádzal článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Jeho námietka sa týkala všetkých výrobkov, na ktoré sa mala vzťahovať prihlasovaná ochranná známka. Vedľajší účastník konania na preukázanie dobrého mena svojich ochranných známok poskytol prílohy označené písmenami A až R.

7 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 28. marca 2003 konštatovalo, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietke však vyhovelo na základe článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia a zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

8 Dňa 27. mája 2003 žalobca podal na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti uvedenému rozhodnutiu.

9 Rozhodnutím zo 7. októbra 2004 (vec R 364/2003-1) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie žalobcu, čím potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

Tvrdenia účastníkov konania

Tvrdenia žalobcu

12 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

13 Žalobca tvrdí, že vedľajší účastník konania nepreukázal, že skoršie ochranné známky majú rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno spôsobilé umožniť im prospech z rozšírenej ochrany upravenej v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

14 V tejto súvislosti žalobca tvrdí, že prílohy, ktoré poskytol vedľajší účastník konania na preukázanie dobrého mena svojich skorších ochranných známok, nemajú dôkazný charakter. Štúdia trhu, ktorú vedľajší účastník konania predložil (príloha O), bola podľa žalobcu uskutočnená hneď po majstrovstvách sveta v atletike v Göteborgu v roku 1995, čiže niekoľko rokov pred podaním prihlášky spornej ochrannej známky. Je možné, že odvtedy sa v povedomí verejnosti rapídne znížila znalosť skorších ochranných známok. Žalobca dodáva, že predmetnú štúdiu, ktorú si objednal vedľajší účastník konania, nemožno považovať za takú spoľahlivú ako nezávislá štúdia. Počas pojednávania žalobca zdôraznil, že príloha O neuviedla vzorku opytovaných osôb ani počet osôb, ktoré sa ako diváci zúčastnili na predmetných majstrovstvách sveta, a nezohľadnila určitý typ odpovedí. Dodal, že závery vedľajšieho účastníka konania vyvodené z uvedenej prílohy O, podľa ktorých miera znalosti skorších ochranných známok u nemeckého, švédskeho a britského obyvateľstva dosahovala až 85 %, sú zjavne chybné, pretože v tejto prílohe obsiahnuté nie sú.

15 Žalobca tiež zdôrazňuje, že podľa ustálenej praxe ÚHVT môže ochrannej známke vytvoriť rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno len veľmi intenzívne marketingové úsilie. Prílohy poskytnuté vedľajším účastníkom konania síce dokazujú používanie skorších ochranných známok v určitých krajinách Únie pre danú kategóriu výrobkov, nespĺňajú však kritériá, ktoré Súdny dvor vyvodil pre preukázanie dobrého mena ochrannej známky u dotknutej skupiny verejnosti (rozsudok zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, body 26 a 27).

16 Okrem toho treba mať na pamäti, že marketingové výdavky vedľajšieho účastníka konania, ktoré tento vedľajší účastník konania doložil, boli rozvrhnuté na veľkú časť územia Spoločenstva. Hoci prílohy A až R sú spôsobilé preukázať, že skoršie ochranné známky sa počas určitého obdobia používali na veľkej časti územia Spoločenstva a boli predmetom medializácie a sponzorských aktivít (sponsorship), nemôžu potvrdiť, že predmetné skoršie ochranné známky nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť alebo intenzívnu či trvalú dobrú povesť.

17 Žalobca počas pojednávania pri odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa pripustil, že prílohy A až R sa musia skúmať ako celok. Tvrdil však, že ani v tomto prípade tieto prílohy nie sú spôsobilé preukázať dobré meno skorších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

18 Žalobca ďalej tvrdí, že ak by sa aj predpokladalo preukázanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok, beztak nie sú splnené iné podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

19 Žalobca v tejto súvislosti najprv tvrdí, že nebol predložený dôkaz týkajúci sa neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok alebo z ujmy na týchto ochranných známkach, pričom predloženie tohto dôkazu prináleží vedľajšiemu účastníkovi konania.

20 Na základe príloh poskytnutých vedľajším účastníkom konania sa podľa žalobcu totiž zdá, že široká paleta výrokov, ktorú uvádza na trh vedľajší účastník konania, je

určená na trh pre špecializovanú skupinu verejnosti, čiže profesionálov z lekárskeho alebo priemyselného sektoru, pričom v týchto oblastiach nie sú výrobky žalobcu predmetom žiadneho marketingu ani predaja. Určité výrobky, ktoré uvádza na trh vedľajší účastník konania, sú síce určené na trh pre konečných spotrebiteľov z radov širokej verejnosti, výrobky žalobcu sa však predávajú v iných typoch obchodov.

21 Okolnosť, že vedľajší účastník konania už umiestnil predmetné skoršie ochranné známky na oblečenie, nie je spôsobilá zmeniť vyššie uvedené posúdenie, pretože išlo len o umiestnenie na podklad so štartovacími číslami atlétov alebo na tričká odlišnej značky (napríklad Adidas). Za týchto podmienok skoršie ochranné známky nemôžu mať v povedomí verejnosti súvislosť s oblečením a vyvolávajú len asociáciu s reklamnými alebo sponzorskými kampaňami.

22 Za týchto podmienok žalobca usudzuje, že udelenie výlučného práva na používanie ochrannej známky TDK len na výrobky „oblečenie, obuv, pokrývky hlavy" v jeho prospech nie je spôsobilé zveriť mu možnosť neoprávnene získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok ani získať výhodu z úsilia, ktoré vedľajší účastník konania vyvinul z marketingového hľadiska.

23 Pokiaľ ide o tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého má používanie ochrannej známky TDK žalobcom naňho negatívny dosah a podľa ktorého si spotrebitelia vytvoria súvislosť medzi vedľajším účastníkom konania a žalobcom, žalobca odpovedá, že vedľajší účastník konania používa predmetné ochranné známky len v súvislosti s výrobkami, ktoré sú z hľadiska ich povahy a požívania veľmi odlišné od tých, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannej známky. Rovnako sa veľmi líšia distribučné kanály, predajné miesta a používanie týchto výrobkov, pričom sa z konkurenčného hľadiska žiadnym spôsobom nedopĺňajú. Preto neexistuje žiadne riziko prenosu imidžu, a tak žalobca nemá možnosť neoprávnene získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, ktoré údajne nadobudli skoršie ochranné známky.

24 V súvislosti s tvrdením vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého by sa dobré meno mohlo zhoršiť častejším používaním skorších ochranných známok alebo používaním ochrannej známky TDK v súvislosti s výrobkami zlej kvality bez toho, aby tomu mohol vedľajší účastník konania zabrániť, žalobca odpovedá, že toto tvrdenie nie je opodstatnené. Podľa neho budú môcť spotrebitelia jasne rozlišovať medzi predmetnými ochrannými známkami. Okrem toho žalobca tvrdí, že predáva len veľmi luxusné výrobky a používa špičkovú reklamu, v ktorej sa objavujú topmodelky. Všeobecnejšie povedané, výrobky pokryté prihlasovanou ochrannou známkou nemajú žiadny negatívny či poškodzujúci imidž.

25 Žalobca napokon uvádza komentáre k prílohám A až R. Určité prílohy predložené vedľajším účastníkom konania podľa neho nepotvrdzujú používanie označenia TDK ako ochrannej známky. Intenzita používania skorších ochranných známok je menšia ako tá, ktorú uvádza žalobca. Počas pojednávania žalobca najmä uviedol, že prílohy nevyčíslili obrat vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o predmetné výrobky, ani výdavky, ktoré vynaložil v oblasti marketingu a sponzorstva. Tieto informácie sú pritom východiskové.

Tvrdenia ÚHVT

26 ÚHVT najprv pripomína, že odvolací senát vyslovil, že sa uplatňuje článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a na základe dôkazných prostriedkov predložených vedľajším účastníkom konania dospel k záveru, že vedľajšiemu účastníkovi konania sa podarilo preukázať údaje obsiahnuté v bode 29 napadnutého rozhodnutia (pozri bod 53 nižšie). Na tomto základe odvolací senát mohol dospieť k záverom uvedeným v bodoch 31 a 32 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých tak, ako to usúdilo námietkové oddelenie, sa skorším ochranným známkam vedľajšieho účastníka konania mohla priznať rozšírená ochrana upravená článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a tieto skoršie ochranné známky mali vysokú rozlišovaciu spôsobilosť na základe ich dobrého mena.

27 Tvrdí, že posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa dobrého mena skorších ochranných známok nemá žiadnu vadu. Pokiaľ ide o dôkazné prostriedky poskytnuté vedľajším účastníkom konania, odvolací senát správne skúmal predmetných 18 príloh ako celok a nie oddelene. Toto dôkladné skúmanie uvedených príloh zahŕňalo aj pripomienky účastníkov konania, ktoré sa ich týkali.

28 Pokiaľ ide o územie, na ktorom sa musí preukázať dobré meno, ÚHVT usudzuje, že vedľajší účastník konania úspešne preukázal, že skoršie ochranné známky sú zvlášť známe vo Francúzsku, Nemecku, Švédsku, Spojenom kráľovstve, čím splnil podmienky dobrého mena na vnútroštátnej úrovni a úrovni Spoločenstva.

29 ÚHVT sa úplne stotožňuje s posúdením odvolacieho senátu, podľa ktorého dôkazné prostriedky predložené počas námietkového konania potvrdzujú vznik a zachovanie dobrého mena vyplývajúceho z dlhodobej rozsiahlej sponzorskej činnosti. Tiež vyjadruje svoj súhlas s posúdením odvolacieho senátu, podľa ktorého bola vytvorená a zachovaná veľká obchodná hodnota (goodwill), ktorá vychádza z expanzie a trvalých investícií.

30 Pre ÚHVT je teda zjavné, že skoršie ochranné známky majú veľmi dobré meno, pretože ich pozná veľká časť príslušnej skupiny verejnosti v Spoločenstve, čo potvrdzuje najmä štúdia v prílohe O, hoci ÚHVT počas pojednávania pripustil — ako to uviedol žalobca (pozri bod 14 vyššie) —, že príloha O nespĺňa kritériá vypracovania, ktoré ÚHVT na účely zohľadnenia štúdií trhu obvykle vyžaduje.

31 ÚHVT považuje za neopodstatnené tie tvrdenia žalobcu, podľa ktorých vedľajší účastník konania nepreukázal, že používaním prihlasovanej ochrannej známky by sa neoprávnene získal prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok a že v každom prípade vzhľadom na to, že predmetné výrobky sú veľmi odlišné, umiestnenie ochrannej známky TDK na oblečenie, ktoré žalobca uvádza na trh, mu neumožňuje neoprávnene získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo investícií vynaložených vedľajším účastníkom konania.

32 Tvrdí, že odvolací senát správne uplatnil pojmy neoprávnený prospech a ujma na rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky. Preto odvolací senát v súlade s právom usúdil, že dôkazné prostriedky poskytnuté vedľajším účastníkom konania potvrdzujú, že dobré meno, ktoré požíva, vníma veľká časť verejnosti, a to najmä vo vzťahu k nemu ako výrobcovi určitých výrobkov a subjektu vykonávajúcemu sponzorské činnosti v športe a produkciu koncertov hviezd populárnej hudby.

33 Podľa ÚHVT tvrdenie žalobcu, podľa ktorého má tento žalobca v úmysle používať ochrannú známku len v súvislosti s oblečením (pozri bod 22 vyššie), a teda pri tom nemôže vzniknúť ani neoprávnený prospech, ani ujma, pretože verejnosť bude rozlišovať medzi predmetnými ochrannými známkami a výrobkami, nie je ani relevantné, ani opodstatnené.

34 Hoci totiž vedľajší účastník konania nepreukázal žiadnu prítomnosť v oblasti oblečenia ani to, že by verejnosť poznala skoršie ochranné známky v súvislosti s uvedenou oblasťou, podobnosť výrobkov nie je podmienkou uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Ujma na povesti skoršej ochrannej známky nie je nutnou podmienkou. Stačí, aby sa spôsobila ujma na rozlišovacej spôsobilosti, čo nemusí nutne vyvolávať zhoršenie alebo zovšednenie ochrannej známky.

35 V tejto súvislosti podľa ÚHVT nič neumožňuje vylúčiť, že žalobca bude vyrábať športové oblečenie (alebo obuv alebo pokrývky hlavy používané v rámci športových aktivít) a že na ne umiestni označenie TDK. Keďže prihlasovaná ochranná známka je zhodná s jednou či druhou zo skorších ochranných známok vedľajšieho účastníka konania, všetko nasvedčuje úvahe, že príslušná skupina verejnosti sa bude môcť domnievať, že výrobky, ktoré predáva žalobca, sú vyrábané vedľajším účastníkom konania alebo s jeho licenciou v rámci jeho početných sponzorských činností.

36 Pokiaľ ide o poslednú podmienku uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 týkajúcu sa náležitého dôvodu, ÚHVT tvrdí, že vzhľadom na to, že žalobca nepodal odôvodnenie smerujúce k preukázaniu toho, že má v úmysle používať prihlasovanú ochrannú známku z náležitého dôvodu, stotožňuje sa so záverom odvolacieho senátu, podľa ktorého by používanie prihlasovanej ochrannej známky nemalo náležitý dôvod.

Tvrdenia vedľajšieho účastníka konania

37 Vedľajší účastník konania v podstate podporuje tvrdenia ÚHVT.

38 Pokiaľ ide o dobré meno skorších ochranných známok, dôraz kladie na určité aspekty údajov, ktoré poskytol ÚHVT, ako je skutočnosť, že jeho obrat dosiahnutý v Európe v roku 1996 bol 628 miliónov amerických dolárov. Zdôrazňuje tiež, že všetky audiokazety a videokazety predávané v Európe sa tam aj vyrábajú.

39 Pokiaľ ide o prvé z kritérií vyvodených v už citovanom rozsudku General Motors týkajúce sa časti trhu, vedľajší účastník konania uvádza, že ovláda jednu z najväčších častí trhu v Európe. Pokiaľ ide o druhé kritérium týkajúce sa intenzity, geografického rozšírenia a trvania používania skorších ochranných známok, vedľajší účastník konania v podstate vysvetľuje, že intenzita používania skorších ochranných známok súvisí s vysokými časťami trhu, ktoré ovláda, že svoje činnosti v Európe začal od roku 1973, že ich odvtedy rozvinul a že jeho výrobky boli propagované pod spornými ochrannými známkami vo všetkých krajinách Európskej únie. Zdôrazňuje tiež, že sporné skoršie ochranné známky boli verejnosti vystavené nielen pri predaji výrobkov pokrytých uvedenými ochrannými známkami, ale v širšom rozsahu aj v rámci jeho sponzorských činností pri hudobných a športových udalostiach.

40 Pokiaľ ide o podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, iné ako podmienka týkajúca sa dobrého mena, vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že tvrdenie žalobcu, podľa ktorého skoršie ochranné známky v žiadnom prípade nemôžu utrpieť ujmu, pretože prihlasovaná ochranná známka má byť umiestnená na luxusné oblečenie, je irelevantné, a že ujma existuje nezávisle od toho, či majú predmetné výrobky luxusnú povahu alebo nie. Vedľajší účastník konania na pojednávaní okrem iného uviedol, že nič neumožňuje vylúčiť, že žalobca bude predávať tričká, na ktorých bude umiestnené označenie TDK, v rámci podujatí, ktoré sponzoruje.

41 Vedľajší účastník konania tiež zdôrazňuje, že neexistencia pravdepodobnosti zámeny, ktorú namieta žalobca, nie je na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 určujúca.

42 Napokon vedľajší účastník konania poukazuje na to, že žalobca nepredkladá žiadny údaj v súvislosti s náležitým dôvodom používania prihlasovanej ochrannej známky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

43 Rozšírená ochrana priznaná skoršej ochrannej známke článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 predpokladá súčasné splnenie viacerých podmienok. Po prvé, skoršia ochranná známka, ktorá má údajne dobré meno, musí byť zapísaná. Po druhé, táto ochranná známka a ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, musia byť zhodné alebo podobné. Po tretie, skoršia ochranná známka musí mať dobré meno v Spoločenstve, ak ide o skoršiu ochrannú známku Spoločenstva, alebo v príslušnom členskom štáte, ak ide o skoršiu národnú ochrannú známku. Po štvrté, používanie prihlasovanej ochrannej známky musí viesť k tomu, aby sa splnila aspoň jedna z týchto podmienok: i) získal by sa neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo ii) by bola spôsobená ujma na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene skoršej ochrannej známky. Po piate, prihlasovaná ochranná známka by sa používala bez náležitého dôvodu.

44 V tejto veci je nesporné, že prihlasovaná ochranná známka je zhodná alebo podobná so skoršími ochrannými známkami (bod 43 napadnutého rozhodnutia) a že tieto skoršie ochranné známky sú zapísané.

45 Ďalej odvolací senát vzhľadom na to, že konštatoval, že používaním prihlasovanej ochrannej známky by sa neoprávnene získal prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok, a že podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sú alternatívne, neskúmal, či je splnená podmienka uvedená v bode ii) v bode 43 vyššie. Navyše je nesporné, že žalobca neuviedol žiadny žalobný dôvod týkajúci sa náležitého dôvodu v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

46 Za týchto podmienok je potrebné v prvom rade preveriť, či majú skoršie ochranné známky dobré meno, a v druhom rade, či by sa používaním prihlasovanej ochrannej známky neoprávnene získal prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok.

O dobrom mene

47 Žalobca v podstate tvrdí, že odvolací senát vykonal nesprávne posúdenie dôkaznej hodnoty príloh poskytnutých vedľajším účastníkom konania na účely preukázania dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

48 Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nedefinuje obsah pojmu dobré meno. Z judikatúry Súdneho dvora o výklade článku 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s normatívnym obsahom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, však vyplýva, že na splnenie podmienky týkajúcej sa dobrého mena musí byť skoršia národná ochranná známka známa značnej časti príslušnej skupiny verejnosti prostredníctvom výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje.

49 Pri posudzovaní tejto podmienky je vhodné zohľadniť všetky relevantné prvky veci, a to okrem iného podiel na trhu, ktorý má ochranná známka, intenzitu, geografické rozšírenie a trvanie jej používania, ako aj výšku investícií vynaložených podnikom na jej propagáciu (rozsudok General Motors, už citovaný, body 26 a 27). Súdny dvor v už citovanom rozsudku General Motors spresnil, že ani text, ani duch článku 5 ods. 2 smernice nepovoľovali vyžadovanie toho, aby bola skoršia ochranná známka známa stanovenému percentu dotknutej skupiny verejnosti (bod 25), a že toto dobré meno muselo existovať na podstatnej časti dotknutého územia (bod 28). Dva rozsudky Súdu prvého stupňa preberajú kritériá, ktoré takto stanovil Súdny dvor v tomto rozsudku, a to buď výslovne [rozsudok z 13. decembra 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Zb. s. II-4297, bod 67], alebo implicitne [rozsudok z 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb. s. II-1825, bod 34].

50 Súd prvého stupňa najprv uvádza, že napadnuté rozhodnutie (bod 26) na účely posúdenia dobrého mena v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 správne preberá kritériá vyvodené v už citovanom rozsudku General Motors.

51 Súd prvého stupňa ďalej usudzuje, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia dôkazných prostriedkov, ktoré vedľajší účastník konania poskytol s cieľom preukázať dobré meno skorších ochranných známok.

52 Odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia správne zohľadnil prílohy A až R ako celok, pričom sa konkrétnejšie upriamil na vyvodenie záverov z intenzity, trvania a geografického pokrytia používania predmetných skorších ochranných známok.

53 Odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia uvádza, že vedľajší účastník konania počas konania pred námietkovým oddelením preukázal, že:

— „v Európe obchod[oval] od roku 1973“,

— „od roku 1988 vyrába[l] v Európe súčasti audiokaziet a videokaziet“,

— „[mal] predajné miesta v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Švédsku, Poľsku a Spojenom kráľovstve“,

— „okrem ochrannej známky Spoločenstva [mal] na vnútroštátnej úrovni v dvanástich členských štátoch Európskeho spoločenstva zapísané buď slovnú ochrannú známku TDK, alebo slovnú a obrazovú ochrannú známku TDK, alebo obe, pričom prvý z týchto zápisov siaha do roku 1969“,

— „od októbra 1998 do septembra 1999 pri používaní svojich ochranných známok TDK nadobudol časti trhu zodpovedajúce 49,5 % vo Veľkej Británii a 22,1 % v Európe, pokiaľ ide o 8 mm kazety do videokamier, a v rovnakom období ovládal časti trhu zodpovedajúce 64,1 % vo Veľkej Británii a 39,3 % v Európe, pokiaľ ide o audiokazety“,

— „používajúc svoje ochranné známky, sponzoroval päť koncertných turné alebo európskych hudobných udalostí, pri ktorých vystupovali Rolling Stones (1990), Paul Mc Cartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) a Janet Jackson (1998); všetky majstrovstvá sveta v atletike od roku 1983; z času na čas fínske národné atletické a hokejové mužstvo, taliansky futbalový klub AC Miláno, holandský futbalový klub Ajax Amsterdam, španielsky basketbalový klub TDK Manresa, švédsky basketbalový klub Uppsala Gators a anglický futbalový klub Crystal Palace“,

— „ochranná známka [bola] buď vytlačená na podklade so štartovacími číslami súťažiacich, alebo priamo na oblečení športovcov; toto oblečenie sa predáva[lo] s ochrannou známkou TDK a pozostáva[lo] hlavne zo športového oblečenia vrátane futbalových tričiek a trenírok, basketbalových tričiek a trenírok, športových teplákov atď.“,

— „ochranné známky [boli] prítomné okolo štadiónov, na oznamovacích tabuliach, balónoch atď.“.

54 V bode 30 napadnutého rozhodnutia odvolací senát usudzuje, že obchodné a sponzorské činnosti uvedené v predchádzajúcom bode sa rozšírili na celú Európu a vyžadovali si značné investície z hľadiska financií, času a úsilia. Okrem iného uvádza, že sponzorované udalosti sa často vysielali v televízii alebo nahrávali, v dôsledku čoho boli skoršie ochranné známky častejšie vystavené verejnosti.

55 V bodoch 31 a 32 napadnutého rozhodnutia odvolací senát následne posudzuje podklady predložené vedľajším účastníkom konania a dospieva k záveru, že skoršie ochranné známky majú dobré meno a rozlišovaciu spôsobilosť. Uvádza toto:

„Podľa názoru senátu uvedené podklady predstavujú výsledky významných investícií z hľadiska námahy, času a financií, ktoré sa realizovali počas značného a neobvykle dlhého obdobia, pokiaľ ide o audiokazety a videokazety namietateľa a o propagáciu ochrannej známky. Skutočnosť, že štúdie trhu sa vykonali so skutočnými číselnými údajmi o predaji a informáciách o reklame, podporuje všetky tvrdenia namietateľa o dobrom mene a všeobecnej známosti jeho ochranných známok.

Z poskytnutých dôkazov zjavne vyplýva vytvorenie a zachovanie dobrého mena spojeného so sponzorstvom počas významného obdobia a vytvorenie a existencia značnej všeobecnej verejnej známosti a osobitnej obchodnej hodnoty odôvodňujúcej pokračovanie v investíciách. Z predložených dôkazov a z investícií vykonaných namietateľom na propagáciu jeho ochrannej zámky prostredníctvom sponzorstva jasne vyplýva, že ochranná známka má veľmi dobré meno, ktoré musí spočívať v skutočnosti, že ju pozná významná časť dotknutej skupiny verejnosti v Spoločenstve. Keďže činnosti ako atletika, basketbal, futbal a hudobné udalosti vyvolávajú oddanosť a vernosť ‚fanúšikov', skalných obdivovateľov hviezd hudby, futbalových mužstiev a mužstiev predmetného športu, senát je presvedčený, že vzťah medzi ochrannou známkou namietateľa a týmito činnosťami vyvolal veľmi veľkú všeobecnú známosť a vybudoval dobré meno, ktoré presahuje to, ktoré je len

jednoducho spojené s výrobkami tejto značky. Preto má namietateľ právo vyžadovať pre svoju ochrannú známku širšiu ochranu na základe článku 8 ods. 5 [nariadenia č. 40/94], uvedenú vyššie, ako rozhodlo námietkové oddelenie. V dôsledku toho má ochranná známka nezávisle od jej prípadnej vlastnej skutočnej rozlišovacej spôsobilosti a napriek tomu, že označenie TDK nemá žiadny vzťah so žiadnym so sporných výrobkov, zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu dobrého mena, ktoré nadobudla."

56 Súd prvého stupňa vzhľadom na spis usudzuje, že zistenia uvedené v bodoch 29 až 32 napadnutého rozhodnutia treba schváliť. Vedľajší účastník konania totiž na základe príloh A až R hodnotených ako celok preukázal povahu a rozšírenie jeho obchodných činností v Európe od roku 1988, pokiaľ ide tak o výrobu, ako aj o uvádzanie na trh, sponzorstvo a reklamu v súvislosti s predmetnými skoršími ochrannými známkami, a to vrátane husto obývaných členských štátov.

57 Okrem iného je vhodné uviesť, že úrovne predaja dosiahnuté výrobkami označenými predmetnými skoršími ochrannými známkami, akými sú audiokazety alebo videokazety, veľmi rozšírené v domácnostiach v Európe, ako aj veľkosť, frekvencia a pravidelnosť sponzorstva udalostí, ktoré priťahujú množstvo divákov a počas ktorých sa používajú uvedené ochranné známky, nasvedčujú posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého predmetné skoršie ochranné známky spĺňajú kritérium dobrého mena vyplývajúce z judikatúry, v zmysle ktorého musia byť známe podstatnej časti verejnosti.

58 Pokiaľ ide o údajný nedostatočný dôkazný charakter určitých príloh, ktoré predložil vedľajší účastník konania s cieľom preukázať dobré meno jeho skorších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (pozri body 14 a 15 vyššie), a to hlavne prílohy O, treba konštatovať, že ak by sa aj táto dôkazná hodnota považovala za nedostatočnú, takáto situácia nie je spôsobilá spochybniť zistenia uvedené v bodoch 56 a 57 vyššie. Odvolací senát totiž oprel svoje skúmanie dobrého mena predmetných skorších ochranných známok o všetky prílohy predložené vedľajším účastníkom konania. Pokiaľ sú ponímané vo vzájomnej súvislosti, vyplýva z nich, že

odvolací senát sa nedopustil žiadneho nesprávneho posúdenia dôkaznej sily uvedených príloh hodnotených ako celok.

59 Nemožno teda spochybniť napadnuté rozhodnutie o existencii dobrého mena predmetných skorších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

O neoprávnene získanom prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok

60 Preto treba skúmať, či by sa používaním prihlasovanej ochrannej známky neoprávnene získal prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok.

61 Odvolací senát v tejto súvislosti uvádza dôvody, pre ktoré by takýto neoprávnený prospech existoval (body 33 až 39 napadnutého rozhodnutia) a opisuje najmä tieto úvahy:

„37 Podľa názoru senátu dôkazy poskytnuté namietateľom preukazujú, že dobré meno, ktoré nadobudol, vníma významná časť verejnosti nielen ako výrobcu určitých výrobkov, ale aj ako odraz jeho sponzorských činností, ktoré sa týkajú hlavne športu a organizácie veľkých hudobných udalostí.

38 Je nepopierateľné, že namietateľ v rámci svojich sponzorských činností vyrába oblečenie vystavujúce jeho ochrannú známku alebo sa zaoberá jeho výrobou. Hoci prvotným účelom výrobkov je propagácia ochrannej známky, je stále pravdou, že predmetná skupina verejnosti je zvyknutá, že počas športových alebo hudobných udalostí vidí ochrannú známku umiestnenú na týchto výrobkoch.

39 Prihlasovateľ navrhuje, že bude ochrannú známku používať na oblečenie, obuv a pokrývky hlavy bez obmedzenia. To znamená, že toto označenie zahŕňa všetky typy oblečenia vrátane športového. Nie je dôvod predpokladať, že prihlasovateľ nebude používať písmená TDK na tričkách, trenírkach, teplákoch alebo podobnom športovom tovare. Rovnaké úvahy treba uplatniť na topánky a pokrývky hlavy používané v rámci športových udalostí. Keďže prihlasovaná ochranná známka je zhodná s jednou z ochranných známok namietateľa, predmetná skupina verejnosti bude predpokladať, že oblečenie, obuv a pokrývky hlavy sú vyrábané namietateľom alebo s licenciou TDK v rámci jeho sponzorských činností. Inak povedané, prihlasovateľ k svojim výrobkom pritiahne všetkých zákazníkov, ktorí si namietateľa v súčasnosti spájajú so sponzorstvom atletických udalostí celosvetového rozsahu a európskych hudobných udalostí, do ktorého namietateľ investoval nesmierne veľa času, úsilia a financií, ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia. Ide o parazitizmus na ochranných známkach s dobrým menom a zároveň o pokus získať obchodný prospech z ich dobrého mena. Podľa názoru senátu by to bolo rovnocenné neoprávnenému získaniu prospechu z rozlišovacej schopnosti a zároveň z dobrého mena skorších ochranných známok."

62 Odvolací senát tak v podstate oprel svoje závery o ďalej uvedené úvahy. Dobré meno skorších ochranných známok, ako bolo preukázané, ako aj ich rozlišovacia spôsobilosť sa rozširujú na propagačné a reklamné činnosti vedľajšieho účastníka konania v rámci sponzorstva športových a hudobných udalostí. Pokiaľ ide konkrétnejšie o športové udalosti, verejnosť si zvykla vidieť ochrannú známku TDK na oblečení spojenom s uvedenými udalosťami. Pokiaľ by žalobca používal prihlasovanú ochrannú známku na oblečení vo všeobecnosti a najmä na oblečení, ktoré vedľajší účastník konania obvykle používa v rámci svojich činností spočívajúcich v športovom sponzorstve, bolo by to spôsobilé viesť verejnosť

k predpokladu, že takéto oblečenie je vyrábané vedľajším účastníkom konania alebo s jeho licenciou. Odvolací senát na základe dôkazového materiálu, ktorý mal k dispozícii, dospel k záveru, že používanie prihlasovanej ochrannej známky žalobcom je spôsobilé viesť verejnosť k tomu, aby si kupovala výrobky žalobcu z dôvodu pravdepodobnej asociácie medzi ochrannou známkou TDK a obchodnou hodnotou spojenou s povesťou a rozlišovacou spôsobilosťou skorších ochranných známok.

63 Žalobca v podstate spochybňuje dôkaznú hodnotu spisového materiálu, na ktorom je založený záver odvolacieho senátu. Osobitne zdôrazňuje skutočnosť, že výrobky, ktoré chce predávať verejnosti, sa budú predávať prostredníctvom veľmi odlišných distribučných kanálov a že skoršie ochranné známky objavujúce sa na podkladoch so štartovacími číslami atlétov a na značkových tričkách (napríklad Adidas) vyvolávajú v povedomí verejnosť len asociáciu so sponzorstvom žalobcu (pozri body 33 a 21 vyššie).

64 Súd prvého stupňa pripomína, že odvolací senát nie je povinný preukázať existenciu skutočného a aktuálneho zásahu do skoršej ochrannej známky. Musí mať len k dispozícii podklady umožňujúce dospieť *prima facie* k záveru, že existuje budúce riziko neoprávneného prospechu, ktoré nie je len hypotetické (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný, bod 40).

65 Súd prvého stupňa tiež pripomína, že neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky treba chápať tak, že zahŕňa prípady využívania slávnej ochrannej známky a parazitovania na nej alebo pokusov o získanie prospechu z jej povesti (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný, bod 51). Z tohto hľadiska čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno skoršej ochrannej známky väčšie, tým ľahšie možno pripustiť zásah (rozsudok General Motors, už citovaný, bod 30, a rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný, bod 41).

66 V tejto veci je dôležité zdôrazniť, že vedľajší účastník konania preukázal dobré meno svojich skorších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

a odvolací senát dospel k záveru (bod 32 napadnutého rozhodnutia), že skoršie ochranné známky majú zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu ich dobrého mena, pričom v tomto bode mu nebolo vážne protirečené. Tento záver potvrdzuje aj skutočnosť, že skoršie ochranné známky veľmi významne prenikli na ich referenčné trhy.

67 Za týchto okolností Súd prvého stupňa usudzuje, že odvolací senát mohol v súlade s právom rozhodnúť, a to z dôvodu sponzorských činností vedľajšieho účastníka konania najmä v športe, že používanie prihlasovanej ochrannej známky žalobcom na športovom oblečení, ktoré nemožno vylúčiť, by viedlo k domnienke, že takéto oblečenie je vyrábané vedľajším účastníkom konania alebo s jeho licenciou. Táto situácia sama osebe predstavuje prvok umožňujúci dospieť *prima facie* k záveru, že existuje budúce riziko, ktoré nie je len hypotetické, že žalobca získa neoprávnený prospech z povesti skorších ochranných známok vyplývajúcej z činností, úsilia a investícií vedľajšieho účastníka konania za posledných viac ako dvadsať rokov.

68 Zo všetkého predchádzajúceho vyplýva, že jediný žalobný dôvod žalobcu a v dôsledku toho aj žaloba sa musia zamietnuť.

O trovách

69 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobca, Aktieselskabet af 21. november 2001, je povinný nahradiť trovy konania.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 6. februára 2007.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

J. D. Cooke