SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 6. februarja 2007 *

V zadevi T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, s sedežem v Brandu (Danska), ki jo zastopa C. Barret Christiansen, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata S. Laitinen in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je

* Jezik postopka: francoščina.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), s sedežem v Tokiu (Japonska), ki ga zastopa A. Norris, barrister,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. oktobra 2004 (zadeva R-364/2003-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) in Aktieselskabet af 21. november 2001,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi R. García-Valdecasas, predsednik, J. D. Cooke, sodnik, in I. Labucka, sodnica,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 14. decembra 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 18. aprila 2005,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 18. aprila 2005,

na podlagi obravnave z dne 13. septembra 2006

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka je 21. junija 1999 na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) vložila prijavo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak TDK. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen. Ustrezajo naslednjemu opisu: „obleka, obutev, pokrivala“. Zahteva za registracijo znamke je bila 24. januarja 2000 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 8/2000.

3 Družba TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) je 25. aprila 2000 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.

4 Ugovor se je opiral na znamko Skupnosti in na 35 prejšnjih nacionalnih znamk, ki so bile registrirane za proizvode iz razreda 9 (zlasti „aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike“).

5 Prejšnji sporni znamki sta bili bodisi besedna znamka TDK bodisi besedna in figurativna znamka, prikazana spodaj:



6 Intervenient je v podporo ugovoru navajal člen 8(1)(b) in člen 8(5) Uredbe št. 40/94. Ugovor je bil podan zoper vse proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka. Intervenient je v dokaz ugleda svojih prejšnjih znamk predložil priloge, označene s črkami od A do R.

7 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 28. marca 2003 ugotovil, da ne obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Vendar je ugovoru ugodil na podlagi člena 8(5) iste uredbe in zavrnil prijavo znamke Skupnosti.

8 Tožeča stranka je 27. maja 2003 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo zoper zgoraj navedeno odločbo.

9 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 7. oktobra 2004 (zadeva R 364-2003-1) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo tožeče stranke in tako potrdil odločbo oddelka za ugovore.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Trditve strank

Trditve tožeče stranke

12 Tožeča stranka v podporo tožbi navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

13 Tožeča stranka zatrjuje, da intervenientu ni uspelo dokazati, da imata prejšnji znamki razlikovalni učinek ali ugled, ki bi jima zagotavljal široko varstvo iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

14 V zvezi s tem tožeča stranka zatrjuje, da priloge, ki jih je predložil intervenient v dokazilo ugleda prejšnjih znamk, nimajo nobene dokazne vrednosti. Tako naj bi bila raziskava trga, ki jo je predložil intervient (priloga O), opravljena neposredno po svetovnih atletskih prvenstvih v Göteborgu iz leta 1995, torej več let pred prijavo zadevne znamke. Od takrat bi poznavanje javnosti glede znamk lahko hitro upadlo. Tožeča stranka dodaja, da zadevne raziskave, ki jo je naročil intervenient, ni mogoče šteti za tako zanesljivo, kot če bi šlo za neodvisno raziskavo. Na obravnavi je tožeča stranka poudarila, da priloga O ni navedla vzorca spraševanih oseb niti števila oseb, ki so sodelovale na zadevnih prvenstvih, in da določenih vrst odgovorov ni upoštevala. Dodala je, da je intervenient na podlagi priloge O prišel do očitno napačnih sklepov — saj teh v prilogi ni bilo —, in sicer da je bila stopnja poznavanja prejšnjih znamk med nemškim, švedskim in britanskim prebivalstvom celo 85-odstotna.

15 Tožeča stranka prav tako poudarja, da lahko na podlagi ustaljene prakse UUNT samo zelo močna marketinška prizadevanja znamki dajo razlikovalni učinek ali ugled. Čeprav priloge, ki jih je priložil intervenient, dokazujejo uporabo prejšnjih znamk v nekaterih državah Unije za določeno vrsto proizvodov, pa ne ustrezajo merilom, ki jih je določilo Sodišče za ugotovitev ugleda, ki jo znamka uživa v upoštevni javnosti (sodba z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točki 26 in 27).

16 Poleg tega naj bi bilo treba upoštevati, da so bili marketinški stroški intervenienta, kot jih je ta izkazal, razpršeni po velikem delu ozemlja Skupnosti. Tako naj priloge od A do R — pa čeprav lahko dokazujejo, da sta se prejšnji znamki uporabljali na velikem delu ozemlja Skupnosti v določenem obdobju ter da sta bili izpostavljeni javnosti in predmet sponzorstva — ne bi dokazovale, da sta zadevni prejšnji znamki pridobili razlikovalni učinek ali velik oziroma trajen sloves.

17 Tožeča stranka je na obravnavi v odgovoru na vprašanje Sodišča prve stopnje pritrdila, da je treba priloge od A do R preučiti kot celoto. Vendar je zatrdila, da tudi v tem primeru te priloge ne dokazujejo ugleda prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

18 Tožeča stranka poleg tega zatrjuje, da tudi če bi bila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk dokazana, v vsakem primeru drugi pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 niso izpolnjeni.

19 V zvezi s tem tožeča stranka najprej zatrjuje, da ni bil predložen dokaz — za katerega nosi dokazno breme intervenient — o tem, da se je izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk ali da sta bili prejšnji znamki oškodovani.

20 Iz prilog, ki jih je predložil intervenient, naj bi namreč izhajalo, da intervenient široko področje proizvodov prodaja specializirani javnosti, in sicer poklicnim delavcem v

medicinskem ali industrijskem sektorju — torej na področjih, kjer proizvodi tožeče stranke niso predmet nobenega trženja niti prodaje. Čeprav intervenient določene proizvode prodaja končnim potrošnikom široke javnosti, pa se proizvodi tožeče stranke prodajajo v drugačnih trgovinah.

21 Okoliščina, da je intervenient oblačila opremil z zadevnima prejšnjima znamka, naj ne bi vplivala na zgornjo presojo, saj so bile tako opremljene le štartne številke atletov oziroma kratke majice določene znamke (na primer Adidasa). V teh okoliščinah naj prejšnji znamki v očeh javnosti ne bi pomenili povezave z oblačili, ampak naj bi se le povezovali z oglaševalno kampanjo oziroma s sponzorstvom.

22 V teh okoliščinah tožeča stranka meni, da naj ji dejstvo, da se ji dodeli izključna pravica za uporabo znamke TDK zgolj za „obleko, obutev, pokrivala“, ne bi omogočilo, da izkoristi razlikovalni učinek ali sloves prejšnjih znamk niti da izkoristi marketinška prizadevanja intervenienta.

23 Glede trditve intervenienta, da bo imela uporaba znamke TDK s strani tožeče stranke škodljive posledice zanj in da bodo potrošniki povezovali intervenienta s tožečo stranko, tožeča stranka odgovarja, da je intervenient zadevni znamki uporabljal samo v povezavi s proizvodi, ki se po naravi in uporabi zelo razlikujejo od proizvodov, za katere je bila prijavljena znamka. Podobno se pri teh proizvodih zelo razlikujejo dobavne mreže, prodajna mesta in uporaba, pri čemer ti proizvodi z vidika konkurence niso komplementarni. Posledično naj ne bi bilo nikakršnega tveganja prenosa podobe, tako da naj bi bilo tožeči stranki onemogočeno izkoristiti razlikovalni učinek ali ugled, ki naj bi ju po trditvah intervenienta pridobili prejšnji znamki.

24 Glede trditve intervenienta, da bi se njegov ugled lahko zmanjšal zaradi oslabitve prejšnjih znamk ali zaradi uporabe znamke TDK glede proizvodov slabše kakovosti — čemur intervenient ne bi mogel nasprotovati —, tožeča stranka odgovarja, da ta trditev ni utemeljena. Po njenem bodo potrošniki lahko jasno ločili med zadevnimi znamkami. Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da sama prodaja samo visoko luksuzne proizvode in da uporablja samo vrhunsko oglaševanje z vrhunskimi modeli. Na splošno proizvodi, za katere je bila prijavljena znamka, ne vzbujajo nikakršne negativne ali škodljive podobe.

25 Nazadnje tožeča stranka navaja pripombe glede prilog od A do R. Tako naj nekatere od prilog, ki jih je predložil intervenient, ne bi dokazovale uporabe znaka TDK kot uporabe znamke. Poleg tega naj bi bila stopnja uporabe prejšnjih znamk nižja od stopnje, ki jo zatrjuje intervenient. Na obravnavi je tožeča stranka med drugim zatrdila, da v prilogah glede zadevnih proizvodov niso navedeni niti prodajne količine intervenienta niti stroški, porabljeni za marketing in sponzorstvo. Ti podatki pa naj bi bili bistveni.

Trditve UUNT

26 UUNT najprej opominja, da je odbor za pritožbe ugotovil, da se člen 8(5) Uredbe št. 40/94 uporabi, in da je na podlagi dokazov, ki jih je predložil intervenient, sklenil, da je intervenientu uspelo dokazati elemente iz točke 29 izpodbijane odločbe (glej točko 53 spodaj). Na tej podlagi naj bi odbor za pritožbe upravičeno prišel do sklepov iz točk 31 in 32 izpodbijane odločbe, da se — tako, kot je to menil oddelek za ugovore — prejšnjima znamkama intervenienta lahko dodeli široko varstvo iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in da sta zaradi ugleda imeli velik razlikovalni učinek.

27 UUNT zatrjuje, da presoja odbora za pritožbe glede ugleda prejšnje znamke ni nepravilna. Glede dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, UUNT navaja, da naj bi odbor za pritožbe 18 prilog pravilno preizkusil kot celoto in ne posamezno. Ta natančni preizkus navedenih prilog naj bi prav tako zajel stališča strank, ki se nanašajo na to vprašanje.

28 Glede ozemlja, na katerem mora biti ugotovljen obstoj ugleda, UUNT meni, da je intervenient uspešno dokazal, da sta bili prejšnji znamki še zlasti poznani v Franciji, Nemčiji, na Švedskem in v Združenem kraljestvu ter da so s tem bili izpolnjeni pogoji glede ugleda na nacionalni ravni in na ravni Skupnosti.

29 Poleg tega UUNT je v celoti enakega stališča kot odbor za pritožbe, da dokazi, predloženi v postopku z ugovorom, izkazujejo nastanek in ohranitev ugleda, in sicer zaradi velikega dolgotrajnega sponzorstva. UUNT se prav tako strinja s presojo odbora za pritožbe, da je nastala in se ohranjala velika tržna vrednost (*goodwill*), ki pomeni temelj za nadaljnjo rast in investicije.

30 Za UUNT naj bi bilo torej jasno, da imata prejšnji znamki velik ugled, in sicer ker sta poznani pri velikem delu upoštevne javnosti v Skupnosti, kar naj bi izhajalo zlasti iz raziskave iz priloge O, pa čeprav je UUNT na obravnavi pritrdil — kot je navedla tožeča stranka (glej točko 14 zgoraj) —, da priloga O ne izpolnjuje preizkusnih meril, ki jih UUNT običajno upošteva pri raziskavi trga.

31 UUNT dalje meni, da so neutemeljene trditve tožeče stranke, da intervenient ni dokazal, da naj bi uporaba prijavljene znamke izkoriščala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk, ter navaja, da naj — ker so v vsakem primeru zadevni proizvodi zelo različni — uporaba znamke TDK s strani tožeče stranke za oznako oblačil, ki jih trži, ne bi izkoriščala razlikovalnosti ali investicij, ki jih je opravil intervenient.

32 UUNT zatrjuje, da je odbor za pritožbe pravilno uporabil pojma izkoriščanje in oškodovanje razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Tako naj bi odbor za pritožbe pravilno menil, da naj bi dokazi, ki jih je predložil intervenient, izkazovali, da naj bi ugled, ki ga je užival, zaznal velik del javnosti, zlasti skozi prizmo izdelovalca nekaterih izdelkov in ne gospodarskega subjekta, ki sponzorira športne dogodke in koncerte pop zvezdnikov.

33 Po mnenju UUNT naj trditev tožeče stranke, da ima namen znamko uporabljati le na oblačilih (glej točko 22 spodaj), tako da ne bi moglo priti do izkoriščanja niti oškodovanja, in sicer ker naj bi javnost razlikovala med zadevnimi znamkami in proizvodi, ne bi bila niti predmetna niti utemeljena.

34 Čeprav naj namreč intervenient ne bi dokazal nikakršne prisotnosti v sektorju oblačil niti zavedanja javnosti o prejšnjih znamkah iz tega sektorja, naj podobnost proizvodov ne bi bila pogoj uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Oškodovanje slovesa prejšnje znamke naj ne bi bilo nujni pogoj. Zadostovalo naj bi, da je oškodovan razlikovalni učinek, kar pa naj ne bi vključevalo zmanjšanja ugleda ali oslabitve znamke.

35 Po mnenju UUNT ni na podlagi ničesar mogoče izključiti, da tožeča stranka ne bo izdelovala športnih oblačil (ali obuval ali pokrival za uporabo v športnih dejavnostih) in jih opremila z znakom TDK. Tako naj bi bilo — ker je prijavljena znamka enaka eni oziroma drugi od prejšnjih znamk intervenienta — mogoče sklepati, da bo upoštevna javnost verjela, da proizvode, ki jih prodaja tožeča stranka, proizvaja intervient oziroma so izdelani na podlagi njegove licence, in sicer v okviru intervenientovih raznovrstnih dejavnosti sponzorstva.

36 Nazadnje, glede zadnjega pogoja uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94, in sicer pogoja upravičenega razloga, UUNT zatrjuje, da se ob neobstoju dokaza tožeče stranke o tem, da namerava prijavljeno znamko uporabljati z upravičenim razlogom, tudi sam strinja s sklepom odbora za pritožbe, da bi bila uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga.

Trditve intervenienta

37 Intervenient v bistvu podpira trditve UUNT.

38 Intervenient glede ugleda prejšnjih znamk poudarja določene vidike dokazov, predloženih UUNT, med drugim dejstvo, da je leta 1996 njegov v Evropi ustvarjeni promet znašal 628 milijonov ameriških dolarjev. Prav tako poudarja, da so bile vse avdio- in videokasete, ki so bile prodane v Evropi, tu tudi proizvedene.

39 Glede prvega merila, postavljenega z zgoraj navedeno sodbo General Motors, in sicer glede tržnega deleža, intervenient navaja, da ima enega največjih tržnih deležev v Evropi. Glede drugega merila, in sicer glede intenzivnosti, geografskega obsega in trajanja uporabe prejšnjih znamk, intervenient v bistvu zatrjuje, da intenzivnost uporabe prejšnjih znamk ustreza njegovim visokim tržnim deležem, da je dejavnosti v Evropi začel leta 1973 in da jih je od takrat povečeval ter da so se njegovi proizvodi pod zadevnima znamkama promovirali v vseh državah Evropske unije. Prav tako poudarja, da sta bili zadevni znamki zaradi njegovih sponzorskih dejavnosti še bolj izpostavljeni. Zaradi glasbenih in športnih dogodkov, ki jih je sponzoriral intervenient, je bila javnost namreč bolj pozorna na ti znamki, in sicer v obsegu, ki je precej presegal prodajo izdelkov, zajetih z navedenima znamkama.

40 Glede pogojev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94 — in sicer drugih kot pogoja glede ugleda — intervenient zatrjuje, da je trditev tožeče stranke, da prejšnji znamki nikakor ne moreta biti oškodovani, ker je prijavljena znamka namenjena le označitvi luksuznih oblačil, brezpredmetna in da oškodovanje obstaja neodvisno od tega, ali so zadevni proizvodi luksuzni ali ne. Na obravnavi je intervenient med drugim navedel, da na podlagi ničesar ni mogoče izključiti, da bo tožeča stranka kratke majice, opremljene z znakom TDK, prodajala celo na dogodkih, ki jih bo sponzoriral intervenient.

41 Intervenient prav tako poudarja, da neobstoj verjetnosti zmede, ki ga zatrjuje tožeča stranka, ni odločilen z vidika člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

42 Nazadnje, intervenient navaja, da tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza, da bi se prijavljena znamka uporabljala z upravičenim razlogom.

Presoja Sodišča prve stopnje

43 Predpostavka za široko varstvo, ki ga prejšnji znamki daje člen 8(5) Uredbe št. 40/94, je izpolnitev več pogojev. Prvič, prejšnja znamka, za katero se zatrjuje ugled, mora biti registrirana. Drugič, ta znamka in znamka, za katero se zahteva registracija, morata biti enaki oziroma podobni. Tretjič, prejšnja znamka Skupnosti mora imeti ugled v Skupnosti, prejšnja nacionalna znamka pa ugled v zadevni državi članici. Četrtič, uporaba prijavljene znamke mora imeti za posledico izpolnitev vsaj enega od naslednjih pogojev: i) izkoriščena bi bila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke; ii) oškodovana bi bila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Nazadnje, prijavljena znamka se mora uporabljati brez upravičenega razloga.

44 V obravnavanem primeru ni sporno, da je prijavljena znamka enaka ali podobna prejšnjima znamkama (točka 25 izpodbijane odločbe) in da sta ti registrirani.

45 Še več, ker je odbor za pritožbe ugotovil, da bi uporaba prijavljene znamke izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk, in ker so pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 alternativni, odbor za pritožbe ni preizkusil, ali je izpolnjen zgoraj v točki 43 navedeni pogoj iz točke ii). Poleg tega ni sporno, da tožeča stranka ni navajala nobenega tožbenega razloga glede upravičenega razloga v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

46 V teh okoliščinah je treba preveriti, prvič, ali imajo prejšnje znamke ugled in, drugič, ali bi uporaba prijavljene znamke izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.

Ugled

47 Tožeča stranka v bistvu zatrjuje, da je odbor za pritožbe nepravilno presodil dokazno vrednost prilog, ki jih je predložil intervenient z namenom dokazati ugled in razlikovalni učinek prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

48 Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 ne opredeljuje pojma ugled. Vendar iz ustaljene sodne prakse Sodišča glede razlage člena 5(2) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katerega vsebina je v bistvu enaka tisti člena 8(5) Uredbe št. 40/94, izhaja, da mora prejšnjo nacionalno znamko — za to, da bi bil izpolnjen pogoj glede ugleda — poznati velik del javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, zajeti s to znamko.

49 Pri preizkusu tega pogoja je treba upoštevati vse predmetne okoliščine primera, in sicer zlasti tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe, pa tudi obseg investicij, ki jih je podjetje namenilo za njeno promocijo (zgoraj navedena sodba General Motors, točki 26 in 27). Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi General Motors navedlo, da niti na podlagi besedila niti duha člena 5(2) Direktive ni dopustno zahtevati, da mora prejšnjo znamko poznati določen odstotek upoštevne javnosti (točka 25) in da mora ta ugled obstajati na velikem delu upoštevnega ozemlja (točka 28). Dve sodbi Sodišča prve stopnje izrecno (sodba z dne 13. decembra 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, ZOdl., str. II-4297, točka 67) ali posredno (sodba z dne 25. maja 2005 v zadevi Spa Monopole proti UUNT — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, ZOdl., str. II-1825, točka 34) povzemata merila, ki jih je Sodišče navedlo v tej sodbi.

50 Sodišče prve stopnje najprej poudarja, da izpodbijana odločba (točka 26) pravilno povzema merila, določena z zgoraj navedeno sodbo General Motors za presojo ugleda v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

51 Sodišče prve stopnje dalje meni, da odbor za pritožbe ni nepravilno presodil dokazov, ki jih je predložil intervenient z namenom dokazati ugled prejšnjih znamk.

52 Odbor za pritožbe je v točki 27 izpodbijane odločbe priloge od A do R pravilno presojal v celoti, pri čemer je večji pomen dal intenzivnosti, trajanju in geografskemu obsegu uporabe zadevnih prejšnjih znamk.

53 Odbor za pritožbe je v točki 29 izpodbijane odločbe navedel, da je intervenient v postopku pred oddelkom za ugovore dokazal, da:

— „je [bil] poslovno prisoten v Evropi od leta 1973“;

— „[je izdeloval] v Evropi sestavne dele za avdio- in videokasete od leta 1988“;

— „[je imel] prodajna mesta v Nemčiji, Franciji, Italiji, Avstriji, na Švedskem, Poljskem in v Združenem kraljestvu“;

— „[je] poleg znamke Skupnosti [imel] nacionalne registracije bodisi za besedno znamko TDK, bodisi za besedno in figurativno znamko TDK, bodisi za obe, in sicer v dvanajstih državah članicah Evropske skupnosti, pri čemer prva datira v leto 1969“;

— „[je] med oktobrom 1998 in septembrom 1999 z uporabo znamk TDK pridobil 49,5-odstotni tržni delež v Veliki Britaniji in 22,1-odstotnega v Evropi, in sicer za 8-milimetrske kasete za kamere, v istem obdobju pa je za avdiokasete imel tudi 64,1-odstotni tržni delež v Veliki Britaniji in 39,3-odstotnega v Evropi“;

— „[je] ob uporabi svojih znamk sponzorira[l] pet evropskih turnej oziroma glasbenih dogodkov, in sicer s skupino Rolling Stones (1990), s Paulom McCartneyjem (1991), Philom Collinsom (1994), Tino Turner (1996) in z Janet Jackson (1998); vsa svetovna atletska prvenstva od leta 1983; v nekem obdobju finsko državno atletsko reprezentanco in finsko državno reprezentanco hokeja na ledu, italijanski nogometni klub Milan AC, nizozemski nogometni klub Ajax Amsterdam, španski košarkarski klub TDK Manresa, švedski košarkarski klub Uppsala Gators in angleški nogometni klub Crystal Palace“;

— „je [bila] znamka bodisi natisnjena na štartni številki tekmovalcev ali neposredno na oblačilih športnikov; ta oblačila so [bila] tržena skupaj z znamko TDK, pri čemer je [bil] med njimi največji del športnih oblačil, skupaj z nogometnimi majicami in hlačkami, s košarkarskimi majicami in hlačkami, športnimi trenirkami itd.“;

— „so [bile] znamke predstavljene okoli tekmovališč, na oglaševalnih panojih, na balonih itd.“

54 V točki 30 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe ugotavlja, da so bile dejavnosti iz prejšnje točke, tako tržne kot sponzorske, razširjene po vsej Evropi ter so vključevale obsežne investicije, in sicer z vidika denarja, časa in truda. Odbor za pritožbe poleg tega poudarja, da so bili sponzorirani dogodki pogosto predvajani po televiziji ali posneti, tako da sta bili prejšnji znamki bolj izpostavljeni javnosti.

55 V točkah 31 in 32 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe preizkusil dokaze, ki jih je predložil intervenient, ter ugotovil, da sta prejšnji znamki imeli ugled in razlikovalni učinek. Navedel je:

„Odbor meni, da je zgoraj navedeno stanje odsev obsežnih investicij, in sicer z vidika truda, časa in denarja, ki so potekale v izjemno in neobičajno dolgem obdobju glede avdio- in videokaset vlagatelja ugovora, ter promocije znamke. Dejstvo, da raziskave trga zajemajo dejanske prodajne številke in podatke o oglaševanju, podpira trditve vlagatelja ugovora glede slovesa in splošne poznanosti njegovih znamk.

Iz predloženega gradiva jasno izhajajo nastanek in ohranitev ugleda, povezanega z dolgoročnim sponzorstvom, ter nastanek in obstoj velike splošne poznanosti v javnosti in posebne tržne vrednosti, ki upravičuje investicije. Iz predloženega gradiva in investicij, ki jih je vlagatelj ugovora prek sponzorstva opravil za promocijo svoje znamke, jasno izhaja, da ima znamka velik ugled, ki temelji na dejstvu, da jo pozna velik del upoštevne javnosti v Skupnosti. Ker takšne dejavnosti, kot so atletika, košarka, nogomet in glasbeni dogodki, zahtevajo navezanost in zvestobo ‚navijačev', zagrizenih občudovalcev glasbenih zvezdnikov, nogometnih klubov oziroma zadevnih športov, je odbor prepričan, da je odnos med znamko vlagatelja ugovora in temi dejavnostmi pridobil zelo veliko splošno poznanost ter ustvaril ugled, ki presega ugled, ki bi bil povezan zgolj s proizvodi, zajetimi z znamko. Posle-

dično vlagatelj ugovora upravičeno — kot je to ugotovil oddelek za ugovore — za svojo znamko zahteva zgoraj navedeno širše varstvo na podlagi člena 8(5) [Uredbe št. 40/94]. Iz navedenega izhaja, da ima znamka — neodvisno od morebitnega razlikovalnega učinka, ki ga ima sama po sebi, pri čemer znak TDK ni v nikakršni povezavi s spornimi proizvodi — povečan razlikovalni učinek, in sicer zaradi ugleda, ki ga je pridobila."

56 Sodišče prve stopnje meni, da je na podlagi spisovnega gradiva treba pritrditi ugotovitvam iz točk od 29 do 32 izpodbijane odločbe. Intervenient je namreč na podlagi prilog od A do R dokazal naravo in obseg svojih poslovnih dejavnosti v Evropi od leta 1988 glede trženja, sponzoriranja in oglaševanja, povezanih z zadevnima prejšnjima znamkama, tudi v državah članicah z veliko prebivalstva.

57 Poleg tega je treba poudariti, da raven prodaje z zadevnima prejšnjima znamkama označenimi proizvodov — kakršne so avdio- in videokasete, ki so zelo razširjene v gospodinjstvih v Evropi — ter obseg, pogostost in rednost sponzoriranja dogodkov, ki so pritegnili veliko gledalcev in med katerimi se uporabljata zadevni znamki, podpirajo presojo odbora za pritožbe, da zadevni prejšnji znamki izpolnjujeta pogoje, ki jih glede ugleda določa sodna praksa, in sicer da sta poznani velikemu delu javnosti.

58 Glede zatrjevanega pomanjkanja dokazne vrednosti nekaterih prilog, ki jih je predložil intervenient v dokaz ugleda prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (glej točki 14 in 15 zgoraj), in sicer zlasti priloge O, je treba ugotoviti, da tudi ob predpostavki nezadostne dokazne vrednosti takšno dejstvo ne bi moglo spodbiti ugotovitev iz zgornjih točk 56 in 57. Odbor za pritožbe je svoj preizkus ugleda zadevnih prejšnjih znamk namreč oprl na celoto prilog, ki jih je predložil intervenient. Iz njihovega povezanega branja izhaja, da odbor za pritožbe ni v ničemer nepravilno presodil dokazne vrednosti navedenih prilog, vzetih kot celota.

59 Posledično izpodbijane odločbe ni mogoče izpodbiti na podlagi obstoja ugleda zadevnih prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

Izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke

60 Zato je treba preučiti, ali bi uporaba prijavljene znamke izkoriščala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.

61 Odbor za pritožbe je v zvezi s tem navedel (točke od 33 do 39 izpodbijane odločbe) razloge, ki bi povzročili obstoj takšnega izkoriščanja, pri čemer je podal zlasti naslednje ugotovitve:

„37 Odbor meni, da gradivo, ki ga je predložil vlagatelj ugovora, dokazuje, da njegov pridobljeni ugled zaznava znatni del javnosti, in sicer ne samo v povezavi z njegovo vlogo izdelovalca določenih proizvodov, ampak tudi kot odsev njegovih sponzorskih dejavnosti, ki se pretežno nanašajo na šport in na organizacijo velikih glasbenih dogodkov.

38 Nobenega dvoma ni, da vlagatelj ugovora v okviru svojih sponzorskih dejavnosti proizvaja oblačila, označena z njegovo znamko, ali skrbi za proizvodnjo takih oblačil. Čeprav je glavni namen proizvodov promocija znamke, pa vendarle drži, da je upoštevna javnost vajena znamko na teh proizvodih gledati med športnimi in glasbenimi dogodki.

39 Prijavitelj znamke navaja, da želi znamko uporabljati na oblačilih, obuvalih in pokrivalih, in sicer brez omejitev. To pomeni, da opis zajema vse vrste oblačil, skupaj s športnimi oblačili. Ni mogoče domnevati, da prijavitelj znamke črk TDK ne bi uporabljal na kratkih majicah, hlačkah, trenirkah ali podobnih športnih artiklih. Enake ugotovitve veljajo za obuvala in pokrivala, ki se nosijo na športnih dogodkih. Ker je prijavljena znamka enaka eni od znamk vlagatelja ugovora, bo zadevna javnost domnevala, da je oblačila, obuvala in pokrivala izdelal vlagatelj ugovora oziroma da so izdelana po licenci družbe TDK v okviru njenih sponzorskih dejavnosti. Povedano drugače, prijavitelj znamke bo k svojim proizvodom pritegnil vse kupce, ki so trenutno povezani z vlagateljem ugovora v vlogi sponzorja svetovnih atletskih tekmovanj ter evropskih glasbenih dogodkov, v katere je vlagatelj ugovora vložil zelo veliko časa, truda in denarja, kot to poudarja izpodbijana odločba. Gre hkrati za zajedavstvo nad znamkami, ki imajo ugled, in za poskus pridobitve poslovne koristi na podlagi njihovega ugleda. Po mnenju odbora naj bi šlo pri tem hkrati za izkoriščanje tako razlikovalnega učinka kot ugleda prejšnjih znamk.“

62 Tako je odbor za pritožbe svoj sklep oprl na naslednje ugotovitve. Ugled prejšnjih znamk, kakor je bil ugotovljen, in njun razlikovalni učinek naj bi se razširjala na intervenientove dejavnosti promocije in oglaševanja v okviru sponzoriranja športnih in glasbenih dogodkov. Natančneje, glede športnih dogodkov naj bi veljalo, da naj bi bila javnost navajena znamko TDK videti na oblačilih, povezanih s temi dogodki. Poleg tega naj bi uporaba prijavljene znamke s strani tožeče stranke — in sicer na oblačilih na splošno in zlasti na oblačilih, ki jih intervenient običajno uporablja v okviru svojih dejavnosti sponzoriranja v športu — lahko povzročila, da bi javnost domnevala, da ta

oblačila proizvaja intervenient oziroma so izdelana na podlagi njegove licence. Odbor za pritožbe je na podlagi dokazov, ki so mu bili na voljo, sklenil, da bi uporaba prijavljene znamke s strani tožeče stranke lahko javnost spodbudila, da kupuje proizvode tožeče stranke, in sicer zaradi verjetne povezave v zaznavanju javnosti med znamko TDK in tržno vrednostjo, vezano na sloves in razlikovalni učinek prejšnjih znamk.

63 Tožeča stranka v bistvu izpodbija dokazno vrednost spisovnega gradiva, na katero je odbor za pritožbe oprl sklep. Tožeča stranka izpostavlja zlasti dejstvo, da bodo proizvodi, ki jih namerava prodajati javnosti, prodajani prek zelo različnih distribucijskih kanalov in da sta prejšnji znamki, ki sta na štartni številki atletov in na kratkih majicah uglednih znamk (na primer Adidas), v očeh javnosti povezani le s sponzorskimi dejavnostmi intervenienta (glej točki 33 in 21 zgoraj).

64 Sodišče prve stopnje opozarja, da odbor za pritožbe ni dolžan izkazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke. Zadošča, da navede dejstva, ki na prvi pogled dopuščajo sklep o obstoju prihodnje in ne hipotetične verjetnosti izkoriščanja ali oškodovanja (zgoraj navedena sodba SPA-FINDERS, točka 40).

65 Sodišče prve stopnje prav tako opozarja, da izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke vključuje vse primere očitnega izkoriščanja slavne znamke in parazitstva nad njo ali poskusov izkoriščanja njenega slovesa (zgoraj navedena sodba SPA-FINDERS, točka 51). Pomembnejša ko sta razlikovalni učinek in ugled prejšnje znamke, lažje bo nastala kršitev (zgoraj navedena sodba General Motors, točka 30, in zgoraj navedena sodba SPA-FINDERS, točka 41).

66 V obravnavani zadevi je treba poudariti, da je intervenient dokazal ugled svojih prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in da je odbor za pritožbe ugotovil

(točka 32 izpodbijane odločbe) — ne da bi to ugotovitev kdo resno omajal —, da sta prejšnji znamki zaradi ugleda imeli povečan razlikovalni učinek. Ta sklep je še dodatno podkrepljen z velikim prodorom prejšnjih znamk na zadevne trge.

67 V teh okoliščinah Sodišče prve stopnje meni, da je odbor za pritožbe zaradi intervenientovih sponzorskih dejavnosti, zlasti na področju športa, lahko upravičeno menil, da bi uporaba prijavljene znamke s strani tožeče stranke na športnih oblačilih — pri čemer takšne uporabe ni mogoče izključiti — ustvarila prepričanje, da ta oblačila proizvaja intervenient oziroma so izdelana na podlagi njegove licence. To dejstvo samo po sebi na prvi pogled dopušča sklep o obstoju prihodnje in ne hipotetične verjetnosti izkoriščanja slovesa prejšnjih znamk s strani tožeče stranke, in sicer slovesa, ki izhaja iz več kot 20-letnih intervenientovih dejavnosti, truda in investicij.

68 Iz vsega navedenega izhaja, da je edini tožbeni razlog tožeče stranke in posledično tožbo treba zavrniti.

Stroški

69 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeča stranka, Aktieselskabet af 21. november 2001, nosi stroške postopka.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 6. februarja 2007.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon J. D. Cooke