РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (първи състав)

6 февруари 2007 година *

По дело Т-477/04

Aktieselskabet
af 21. november 2001, установено в Brande (Дания), за което се явява адв. C. Barret Christiansen, avocat,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явяват г-жа S. Laitinen и г-н G. Schneider, в качеството на представители,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд, е

* Език на производството: английски

„TDK“ Kabushiki Kaisha („TDK“ Corp.), установено в Токио (Япония), за което се явява адв. A. Norris, barrister,

с предмет жалба срещу Решение на първи апелативен състав на СХВП от 7 октомври 2004 г. (Преписка R-364/2003-1) относно процедура по възражение между „TDK“ Kabushiki Kaisha („TDK“ Corp.) и Aktieselskabet af 21. november 2001,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (първи състав),

състоящ се от: г-н R. García-Valdecasas, председател, г-н J. D. Cooke и г-жа I. Labucka, съдии,

секретар: г-жа B. Pastor, помощник-секретар,

предвид жалбата, подадена в Секретариата на Първоинстанционния съд на 14 декември 2004 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в Секретариата на Първоинстанционния съд на 18 април 2005 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в Секретариата на Първоинстанционния съд на 18 април 2005 г.,

след съдебното заседание от 13 септември 2006 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 21 юни 1999 г. жалбоподателят подава заявка за марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „TDK“. Стоките, за които е заявена регистрацията, попадат в клас 25 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена. Те отговарят на следното описание: „дрехи, обувки, шапки“. На 24 януари 2000 г. заявката за марката е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 8/2000.

3 На 25 април 2000 г. „TDK“ Kabushiki Kaisha („TDK“ Corp.) прави възражение срещу регистрацията на заявената марка.

4 Възражението се основава на една марка на Общността, както и на 35 по-ранни национални марки, които са предмет на регистрации за стоки от клас 9 (а именно „апарати за записване, предаване, възпроизвеждане на звук и образ“).

5 Въпросните по-ранни марки са или словната марка „TDK“, или възпроизведената по-долу словна и фигуративна марка:



6 В подкрепа на възражението встъпилата страна се позовава на член 8, параграф 1, буква б) и на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Възражението е направено срещу всички стоки, за които се отнася заявената марка. За да докаже добрата репутация на своите по-ранни марки, встъпилата страна представя приложения A—C.

7 С решение от 28 март 2003 г. отделът по споровете установява липса на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. При все това отделът уважава възражението на основание член 8, параграф 5 от същия регламент и отхвърля заявката за марка на Общността.

8 На 27 май 2003 г. жалбоподателят обжалва гореспоменатото решение по реда на членове 57—62 от Регламент № 40/94.

9 С решение от 7 октомври 2004 г. (Преписка R 364/2003-1) (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отхвърля подадената жалба, като потвърждава по този начин решението на отдела по споровете.

Искания на страните

10 Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

11 СХВП и встъпилата страна искат от Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

Доводи на страните

Доводи на жалбоподателя

12 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага един-единствен довод, основан на нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

13 Жалбоподателят поддържа главно, че встъпилата страна не е успяла да докаже, че по-ранните марки са притежавали отличителен характер или добра репутация, които биха им дали право на по-широката защита, предоставяна с член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

14 В това отношение жалбоподателят твърди, че приложенията, представени от встъпилата страна, за да докаже добрата репутация на своите по-ранни марки, са лишени от доказателствена стойност. Така, що се отнася до представеното от встъпилата страна проучване на пазара (приложение О), същото било проведено веднага след световното първенство по лека атлетика в Гьотеборг през 1995 г., тоест няколко години преди заявката за регистрация на въпросната марка. Възможно било оттогава познаването на по-ранните марки да е намаляло бързо сред обществеността. Жалбоподателят добавя, че въпросното проучване, поръчано от встъпилата страна, не можело да се счита за толкова надеждно, колкото би било едно независимо проучване. В хода на съдебното заседание жалбоподателят подчертава, че приложение О не посочва представителната извадка от запитаните лица, нито броя на лицата, присъствали на въпросното първенство, и не взема под внимание някои видове отговори. Той добавя, че встъпилата страна е направила от въпросното приложение О явно погрешни заключения — тъй като те не се съдържат в него — според които степента на познаване на по-ранните марки сред германското, шведското и британското население достига до 85 %.

15 Жалбоподателят подчертава също така, че според постоянната практика на СХВП единствено много интензивни маркетингови усилия са в състояние да придадат на марката отличителен характер или добра репутация. Макар представените от встъпилата страна приложения да доказват използването на по-ранните марки в някои страни от Съюза за дадена категория стоки, те въпреки това не отговаряли на утвърдените от Съда критерии за установяване на добрата репутация на марката сред съответните потребители (Решение от 14 септември 1999 г. по дело General Motors, C-375/97, Recueil, стр. I-5421, точки 26 и 27).

16 Освен това следва да се има предвид, че разходите за маркетинг на встъпилата страна, така както са посочени от последната, са били разпределени върху една голяма част от територията на Общността. По този начин, ако с приложения от A до P може да се докаже, че по-ранните марки са използвани на голяма част от територията на Общността за определен период, че са били представяни от средствата за масова информация и са били предмет на дейности по спомоществователство (спонсорство), те въпреки това не доказвали, че въпросните по-ранни марки са придобили отличителен характер или убедителна или дълготрайна добра репутация.

17 В хода на съдебното заседание в отговор на въпрос на Първоинстанционния съд жалбоподателят приема, че приложения A—C трябва да бъдат разглеждани в своята цялост. Въпреки това той поддържа, че дори в този случай с приложенията не може да се установи добрата репутация на по-ранните марки по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

18 Жалбоподателят поддържа освен това, че дори отличителният характер или добрата репутация на по-ранните марки да се приемат за доказани, другите условия за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не са налице в никакъв случай.

19 Във връзка с това жалбоподателят посочва най-напред, че не са представени доказателства за неоснователно извличане на облага от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранните марки, или за вреда, нанесена на същите марки, за което встъпилата страна носи доказателствената тежест.

20 Всъщност въз основа на представените от встъпилата страна приложения изглеждало, че широка гама от стоките, предлагани на пазара от встъпилата

страна, са насочени към специализирани потребители, тоест професионалисти от медицинския сектор или индустрията — области, в които стоките на жалбоподателя не са предмет на маркетинг, нито на продажба. Въпреки че някои от стоките, предлагани на пазара от встъпилата страна, се предлагат на крайните потребители от широката общественост, стоките на жалбоподателя се разпространявали на пазара в друг тип магазини.

21 Обстоятелството, че встъпилата страна вече е поставяла върху дрехи разглежданите по-ранни марки, не било в състояние да промени посочената по-горе преценка, защото те са били поставяни само върху парчетата плат с номерата на атлетите или върху тениски от определена марка (например „Adidas“). При тези условия в съзнанието на хората по-ранните марки можело да бъдат свързвани не с дрехите, а единствено с рекламни или спонсорски кампании.

22 При тези условия жалбоподателят счита, че предоставянето в негова полза на изключителното право на ползване на марката „TDK“ единствено за стоките „дрехи, обувки, шапки“ не би могло да му даде възможност да извлече неоснователно облага от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранните марки, нито да извлече полза от положените от встъпилата страна усилия по отношение на маркетинга.

23 Колкото до довода на встъпилата страна, че използването на марката „TDK“ от жалбоподателя ще има негативно влияние върху нея и че потребителите ще установят връзка между встъпилата страна и жалбоподателя, последният отговаря, че встъпилата страна използва разглежданите марки само за стоки много различни, от гледна точка на естество и употреба, от тези, за които е заявена марката. По подобен начин дистрибуторската мрежа, местата за продажба и употребата на стоките значително се различавали, без последните да се допълват по отношение на конкуренцията. Следователно не съществувал никакъв риск от прехвърляне на изображение и за жалбоподателя щяло да е невъзможно да извлече неоснователно облага от отличителния характер или добрата репутация, които се твърди, че са придобили по-ранните марки.

24 Що се отнася до довода на встъпилата страна, че добрата ѝ репутация можело да бъде увредена от размиването на по-ранните марки или от използването на марката „TDK“ във връзка със стоки с ниско качество, без тя да може да се противопостави на това, жалбоподателят отговаря, че подобен довод е необоснован. Според него потребителите можели да направят ясно разграничение между разглежданите марки. Освен това жалбоподателят твърди, че продава само луксозни стоки и че прибягва до скъпи реклами, в които участват топ модели. По-общо казано, обхванатите от заявената марка стоки не биха предали никакъв отрицателен или увреждащ образ.

25 Най-накрая, жалбоподателят взема становище по приложения A—C. Той твърди, че някои от представените от встъпилата страна приложения не установяват, че знакът „TDK“ е бил използван като марка. Освен това интензивността на използване на по-ранните марки била по-малка от твърдяната от встъпилата страна. В хода на съдебното заседание жалбоподателят изтъква по-специално, че в приложенията не се посочва цифровото изражение на обемите на продажби на встъпилата страна по отношение на разглежданите стоки, нито разходите, направени във връзка с маркетинга и спонсорството. Тази информация обаче била от съществено значение.

Доводи на СХВП

26 СХВП припомня най-напред, че апелативният състав е приел за приложим член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 и въз основа на доказателствата, представени от встъпилата страна, е заключил, че последната е успяла да докаже фактите, посочени в точка 29 от обжалваното решение (вж. точка 53 по-долу). Въз основа на това апелативният състав е стигнал до заключенията в точки 31 и 32 от обжалваното решение, че както е приел отделът по споровете, по-ранните марки на встъпилата страна имат право да се възползват от правото на по-широка защита, предоставяна от член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, и имат силно изразен отличителен характер поради своята добра репутация.

27 Тя поддържа, че преценката на апелативния състав относно добрата репутация на по-ранните марки не е опорочена. Що се отнася до доказателствата, представени от встъпилата страна, апелативният състав правилно разгледал 18-те приложения в тяхната съвкупност, а не поотделно. Това обстойно разглеждане на посочените приложения включвало също така свързаните с тях становища на страните.

28 Що се отнася до територията, на която трябва да е установена добрата репутация, СХВП счита, че встъпилата страна е успяла да докаже, че по-ранните марки са били особено известни във Франция, Германия, Швеция, Обединеното Кралство, като така отговарят на изискванията за добра репутация на национално и общностно равнище.

29 Освен това СХВП напълно се присъединява към преценката на апелативния състав, че доказателствата, представени в хода на процедурата по възражение, свидетелстват за установяването и поддържането на добра репутация, което е резултат на широка спонсорска дейност в дългосрочен план. Тя изразява и съгласието си по отношение на преценката на апелативния състав, че е била създадена и поддържана значителна положителна репутация (goodwill), която служи за основа на трайни инвестиции и разширение.

30 Следователно за СХВП било очевидно, че по-ранните марки се ползват с голяма добра репутация, поради това че са познати на голяма част от съответните потребители в Общността, за което свидетелствало по-специално проучването, предмет на приложение О, макар в хода на съдебното заседание СХВП да приема все пак, че както предполага жалбоподателят (вж. точка 14 по-горе), приложение О не отговаря на критериите за изготвяне, обикновено поставяни от СХВП с оглед на вземане предвид на проучванията на пазара.

31 СХВП смята също така за необосновани доводите на жалбоподателя, според които встъпилата страна не е доказала, че използването на заявената марка би довело до неоснователно извличане на облага от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранните марки и че във всеки случай поради това, че въпросните стоки са много различни, поставянето от жалбоподателя на марката „TDK“ върху дрехите, които пуска на пазара, нямало да доведе до неоснователно извличане на облага от отличителния характер или от направените от встъпилата страна инвестиции.

32 СХВП поддържа, че апелативният състав е приложил правилно понятията за неоснователно облагодетелстване и за вреда, нанесена на отличителния характер на по-ранната марка. Така апелативният състав правилно преценил, че представените от встъпилата страна доказателства свидетелстват, че добрата репутация, с която тя се ползва, се възприема от голяма част от потребителите именно в качеството ѝ на производител на определени стоки и на спонсор на спортни събития и на концерти на звезди от поп музиката.

33 Според СХВП доводът на жалбоподателя — според който той има намерението да използва марката само по отношение на облекла (вж. точка 22 по-горе), така че не можело да има нито неоснователно извличане на облага, нито вреда, тъй като потребителите щели да направят разграничение между разглежданите марки и стоки — не е нито релевантен, нито обоснован.

34 Всъщност дори встъпилата страна да не е доказала никакво присъствие в сектора на облеклата, нито че потребителите са запознати с по-ранните марки в същия сектор, сходството на стоките не било предпоставка за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Нанасянето на вреда на добрата репутация на по-ранна марка не било задължителна предпоставка. Достатъчно било да бъде нанесена вреда на отличителния характер, което не включва задължително увреждане или опетняване на марката.

35 В това отношение според СХВП няма основание да се изключи възможността жалбоподателят да произведе спортни дрехи (или обувки, или шапки, използвани за спортни дейности) и да постави знака „TDK". Така, доколкото заявената марка е идентична на една или друга от по-ранните марки на встъпилата страна, по всичко изглеждало, че би се стигнало до това съответните потребители да мислят, че продаваните от жалбоподателя стоки са произведени от или по лиценз на встъпилата страна като част от множеството ѝ спонсорски дейности.

36 На последно място, що се отнася до последната предпоставка за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, а именно тази, която е свързана с основателната причина, СХВП твърди, че при липсата на обоснованост от страна на жалбоподателя, която да покаже, че той желае да използва заявената марка с основателна причина, тя споделя заключението на апелативния състав, че използването на заявената марка би било без основателна причина.

Доводи на встъпилата страна

37 Встъпилата страна поддържа по същество доводите на СХВП.

38 Що се отнася до добрата репутация на по-ранните марки, тя набляга на някои аспекти от доказателствата, представени пред СХВП, като например на факта, че оборотът, който реализирала в Европа през 1996 г., е бил 628 милиона щатски долара. Тя подчертава също така, че всички видео и аудио касети, продадени в Европа, са и произведени там.

39 Що се отнася до първия от критериите, определени с Решение по дело General Motors, посочено по-горе, свързан с пазарния дял, тя заявява, че притежава един от най-големите пазарни дялове в Европа. По отношение на втория критерий, който касае интензитета, географския обхват и продължителността на използване на по-ранните марки, встъпилата страна изтъква по същество, че интензитетът на използване на по-ранните марки е свързан с високите пазарни дялове, които тя притежава, че е започнала дейностите си в Европа през 1973 г. и оттогава ги разширява и че нейните стоки са били рекламирани с разглежданите марки във всички страни на Европейския съюз. Тя подчертава също така, че разглежданите по-ранни марки са били излагани пред потребителите не само по повод на продажбите на стоки, които носят същите марки, но и по по-широк начин, в рамките на нейните спонсорски дейности по време на спортни и музикални събития.

40 Колкото до предпоставките за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 извън тази относно добрата репутация, встъпилата страна поддържа, че доводът на жалбоподателя — според който по-ранните марки не могат в никакъв случай да претърпят вреда, поради факта че марката, чиято регистрация се иска, е предназначена да бъде поставяна върху луксозни дрехи — е правноирелевантен и че вредата съществува, независимо дали въпросните блага са с луксозен характер. В хода на съдебното заседание встъпилата страна заявява също, че няма причина да се изключи възможността жалбоподателят да продава тениски, върху които да е поставен знакът „TDK“, даже на спонсорирани от нея събития.

41 Встъпилата страна подчертава също така, че липсата на вероятност от объркване, изтъкната от жалбоподателя, не е определяща при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

42 Встъпилата страна отбелязва най-накрая, че жалбоподателят не изтъква никакви доводи, свързани с използването с основателна причина на заявената марка.

Съображения на Първоинстанционния съд

43 По-широката защита, предоставяна на по-ранната марка с член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, предполага наличието на няколко предпоставки. Първо, по-ранната марка, за която се твърди, че се ползва с добра репутация, трябва да бъде регистрирана. Второ, по-ранната марка и марката, която е заявена за регистрация, трябва да бъдат идентични или подобни. Трето, по-ранната марка трябва да се ползва с добра репутация в Общността, когато става въпрос за по-ранна марка на Общността, или да се ползва с добра репутация в съответната държава-членка, когато става въпрос за по-ранна национална марка. Четвърто, използването на заявената марка трябва да води до това поне едно от следните две условия да бъде изпълнено: i) от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка би била извлечена неоснователна облага или ii) би била нанесена вреда на отличителния характер или на добрата репутация на по-ранната марка. На последно място, това използване на заявената марка трябва да бъде без основателна причина.

44 В настоящия случай е установено, че заявената марка е идентична или подобна на по-ранните марки (вж. точка 25 от обжалваното решение) и че последните са регистрирани.

45 Освен това, след като апелативният състав е установил, че използването на заявената марка би довело до неоснователно извличане на облага от отличителния характер или добрата репутация на по-ранните марки, и тъй като предпоставките за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 са дадени алтернативно, той не е разгледал дали предпоставката в точка 43, ii) по-горе е изпълнена. Установено е също така, че жалбоподателят не е изтъкнал никакво правно основание, свързано с основателната причина по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

46 При тези условия е необходимо да се установи, първо, дали по-ранните марки се ползват с добра репутация и, второ, дали използването на марката, за която е подадена заявката, би довело до неоснователно извличане на облага от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранните марки.

По въпроса за добрата репутация

47 Жалбоподателят поддържа по същество, че апелативният състав е допуснал грешка в преценката на доказателствената сила на приложенията, представени от встъпилата страна, с цел да се установи добрата репутация или отличителният характер на по-ранните марки по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

48 Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не определя понятието „ добра репутация“. Въпреки това от практиката на Съда относно тълкуването на член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), чието нормативно съдържание е по същество идентично на това на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, следва, че за да е налице предпоставката за добра репутация, по-ранната национална марка трябва да бъде известна на значителна част от съответните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана.

49 При разглеждане на тази предпоставка следва да се вземат предвид всички релевантни за делото факти, и по-специално пазарният дял на марката, интензитетът, географският обхват и продължителността на използване, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за промоция на марката (Решение по дело General Motors, посочено по-горе, точки 26 и 27). В Решението по дело General Motors, посочено по-горе, Съдът уточнява, че нито буквата, нито духът на член 5, параграф 2 от директивата не позволяват да се поставя изискване по-ранната марка да бъде известна сред определен процент от съответните потребители (точка 25), а изискват добрата репутация да съществува в съществена част от засегнатата територия (точка 28). Две решения на Първоинстанционния съд възприемат експлицитно (Решение от 13 декември 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — Pucci (EMILIO PUCCI), Т-8/03, Recueil, стр. II-4297, точка 67) или имплицитно (Решение от 25 май 2005 г. по дело Spa Monopole/СХВП — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Т-67/04, Recueil, стр. II-1825, точка 34) критериите, така определени от Съда в това решение.

50 Първоинстанционният съд намира най-напред, че обжалваното решение (точка 26) правилно възпроизвежда критериите, определени с Решението по дело General Motors, с оглед на преценката на добрата репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

51 Първоинстанционният съд счита, на следващо място, че апелативният състав не е допуснал грешка при преценката на доказателствата, представени от встъпилата страна с оглед на установяване на добрата репутация на по-ранните марки.

52 В точка 27 от обжалваното решение апелативният състав правилно е взел предвид приложения A—C в тяхната цялост, като особено внимание е отделил на заключенията, които следва да се изведат от интензитета, продължителността и географския обхват на използване на разглежданите по-ранни марки.

53 Апелативният състав посочва в точка 29 от обжалваното решение, че встъпилата страна е доказала по време на процедурата пред отдела по споровете, че:

— „тя [е] има[ла] търговско присъствие в Европа от 1973 г.“,

— „тя [е] произвежда[ла] съставни части за аудио и видео касети в Европа от 1988 г.“,

— „тя [е] има[ла] търговски офиси в Германия, Франция, Италия, Австрия, Швеция, Полша и Обединеното кралство“,

— „освен една марка на Общността, тя [е] притежава[ла] национални регистрации или на словната марка „TDK“, или на словната и фигуративна марка „TDK“, или и на двете, в дванадесет държави — членки на Европейската общност, като първата датира от 1969 г.“,

— „в периода между октомври 1998 г. и септември 1999 г., като използва марките си „TDK“ тя завоюва пазарен дял от 49,5 % във Великобритания и от 22,1 % в Европа за касетите 8 mm за портативна видео камера, като за същия период тя е притежавала пазарен дял от 64,1 % във Великобритания и от 39,3 % в Европа за аудио касетите“,

— „използвайки марките си, тя е спонсорирала пет турнета или европейски музикални събития с Rolling Stones (1990 г.), Paul Mc Cartney (1991 г.), Phil Collins (1994 г.), Tina Turner (1996 г.) и Janet Jackson (1998 г.); всички световни първенства по лека атлетика от 1983 г. насам; в един или друг момент — финландския национален отбор по лека атлетика и хокей на лед, италианския футболен клуб „Milan AC“, нидерландския футболен клуб „Ajax Amsterdam“, испанския баскетболен клуб „TDK Manresa“, шведския баскетболен клуб „Uppsala Gators“ и английския футболен клуб „Crystal Palace“,

— „марката е била отпечатана върху парчетата плат с номера на състезателите или директно върху спортни дрехи; тези дрехи са пуснати на пазара с марката „TDK“ и се състоят основно от спортни дрехи, включително фланелки и шорти за футбол, фланелки и шорти за баскетбол, горни спортни дрехи и т.н.“,

— „марките са били представяни около стадиони, върху табла за афиши, балони и т.н.“

54 В точка 30 от обжалваното решение апелативният състав счита, че посочените в предходната точка дейности, както търговски, така и спонсорски, са се разпростреле из цяла Европа и са изисквали значителни инвестиции на средства, време и усилия. Той отбелязва също така, че спонсорираните събития често са били предавани по телевизията или записвани, като по този начин се е осигурявало по-често представяне на по-ранните марки пред потребителите.

55 В точки 31 и 32 от обжалваното решение апелативният състав пристъпва към преценка на доказателствата, представени от встъпилата страна, и прави изводи относно добрата репутация и отличителния характер на по-ранните марки. Той посочва следното:

„По мнение на състава посочените доказателства представят резултатите от значителна инвестиция на усилия, време и средства, която е продължила през един значителен и необичайно дълъг период от време, що се отнася до аудио и видео касетите на възразяващата страна и промотирането на марката. Фактът, че проучванията на пазара са придружени от реалните цифри за продажбите и информация за рекламата, подкрепя всички доводи, изложени от възразяващата страна по отношение на добрата репутация и известността на нейните марки.

Представените доказателства показват установяването и поддържането на добра репутация, свързана със спонсорството през един значителен период от време, както и създаването и съществуването на значителна известност сред обществеността и на особена търговска стойност, които обосновават продължаването на инвестициите. От представените материали и направените от възразяващата страна инвестиции за промоция на нейната марка чрез спонсорство ясно следва, че марката се ползва със значителна добра репутация, която трябва да се дължи на факта, че тя е известна на голяма част от съответните потребители в Общността. Имайки предвид, че дейности като леката атлетика, баскетбола, футбола и музикалните събития пораждат привързаността и верността на „феновете“ — големите поклонници на поп звездите, на футболните отбори и на въпросния спорт, съставът е убеден, че връзката между марката на възразяващата страна и тези дейности е породила много голяма известност и е изградила добра репутация, която надминава добрата репутация, която би била асоциирана просто със стоките на марката.

Вследствие на това възразяващата страна има право да претендира за марката си посочената по-горе по-широка защита по реда на член 8, параграф 5 от [Регламент № 40/94], до каквото заключение стига апелативният състав. Следователно, независимо от възможния отличителен характер, който тя притежава по своята същност и обстоятелството, че знакът „TDK“ няма никаква връзка с която и да било от спорните стоки, марката притежава съществен отличителен характер поради добрата репутация, с която се ползва.“

56 Първоинстанционният съд счита, че с оглед на материалите по делото установеното в точки 29—32 от обжалваното решение трябва да бъде потвърдено. Действително, въз основа на приложения A—C, взети в своята цялост, встъпилата страна доказва естеството и обхвата на търговските си дейности в Европа от 1988 г. насам, що се отнася както до производството, така и до пускането на пазара, спонсорството и рекламата във връзка с разглежданите по-ранни марки, включително в гъсто населени държави-членки.

57 Следва също така да се отбележи, че достигнатите нива на продажба на стоките, които носят по-ранните марки, като аудио и видео касетите, които са широко разпространени в европейските домакинства, както и размерът, честотата и редовността на спонсорираните събития, които привличат много зрители и по време на които се ползват споменатите марки, подкрепят извършената от апелативния състав преценка, според която разглежданите по-ранни марки отговарят на установения от съдебната практика критерий за добра репутация, а именно че са известни на значителна част от потребителите.

58 Що се отнася до твърдяната липса на доказателствена сила на някои от приложенията, представени от встъпилата страна с цел да се докаже добрата репутация на нейните по-ранни марки по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (вж. по-горе точки 14 и 15), и по-специално на приложение O, следва да се приеме, че дори да се предположи, че доказателствената сила не е достатъчна, подобна ситуация не би била в състояние да обезсили установеното в точки 56 и 57 по-горе. Всъщност апелативният състав е основал изследването си на добрата репутация на разглежданите по-ранни марки върху предоставените от встъпилата страна приложения в тяхната

цялост. От съвместния им прочит следва, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката на доказателствената сила на споменатите приложения, взети заедно.

59 Поради това обжалваното решение не следва да бъде обезсилено в частта му относно наличието на добра репутация на разглежданите по-ранни марки по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

По въпроса за неоснователно извлечената облага от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранните марки

60 Следователно е необходимо да се разгледа дали използването на заявената марка би довело до неоснователно извличане на облага от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранните марки.

61 Апелативният състав излага в тази връзка (точки 33—39 от обжалваното решение) причините, поради които би било налице такова неоснователно облагодетелстване, като по-специално изтъква следните съображения:

„37 Според състава представените от възразяващата страна материали по делото доказват, че добрата репутация, която тя е изградила, се възприема от значителна част от потребителите не само като добра репутация на производител на определени стоки, но и като отражение на спонсорските ѝ дейности, които се отнасят изключително до спорта и организацията на големи музикални събития.

38 Безспорно е, че в рамките на тези спонсорски дейности възразяващата страна произвежда или се занимава с производството на дрехи, които носят нейната марка. Въпреки че основната цел на стоките е да рекламират марката, все пак вярно е, че въпросните потребители са свикнали да виждат марката, поставена върху тези стоки по време на спортни или музикални събития.

39 Заявителят възнамерява да използва марката върху дрехи, обувки и шапки без ограничение. Това означава, че наименованието включва всякакъв вид дрехи, включително спортни дрехи. Няма основание да се предполага, че заявителят няма да използва буквите „TDK“ върху тениски, шорти, горни дрехи или подобни спортни артикули. Същите съображения трябва да се приложат към обувките и шапките, които се използват при спортни събития. Имайки предвид че заявената за регистрация марка е идентична на една от марките на възразяващата страна, съответните потребители ще предположат, че дрехите, обувките и шапките са произведени от възразяващата страна или по лиценз на „TDK“ в рамките на дейностите по спонсориране. С други думи, заявителят ще привлече към своите стоки всички клиенти, които сега се свързват с възразяващата страна като спонсор на световни прояви по лека атлетика или европейски музикални събития, в които възразяващата страна е инвестирала огромни количества време, усилия и средства, както това се подчертава и в обжалваното решение. Касае се едновременно за паразитиране върху реномирани марки и за опит да се извлече търговска облага от тяхната добра репутация. Според състава това би означавало да се извлече неоснователна облага както от отличителния характер, така и от добрата репутация на по-ранните марки.“

62 Така апелативният състав по същество основава заключението си на следните съображения. Установената добра репутация на по-ранните марки, както и техният отличителен характер, се разпростирали върху дейностите по промотиране и реклама на встъпилата страна в рамките на спонсорирането на спортни и музикални събития. Що се отнася по-специално до спортните събития, потребителите били свикнали да виждат марката „TDK“ върху дрехи, свързани със споменатите събития. Освен това използването на заявената за регистрация марка от жалбоподателя върху дрехи по принцип, и особено върху дрехите, обикновено използвани от встъпилата страна в рамките на нейните дейности по спонсориране на спорта, можело да доведе до това потребителите да предположат, че тези дрехи са произведени от встъпилата

страна или по неин лиценз. Въз основа на доказателствата по делото, с които разполага, апелативният състав прави извода, че използването от жалбоподателя на заявената за регистрация марка би могло да подтикне потребителите да купуват стоките на жалбоподателя поради възможната асоциация, която биха направили между марката „TDK“ и търговската стойност, свързана с репутацията и отличителния характер на по-ранните марки.

63 Жалбоподателят по същество оспорва доказателствената стойност на приложените по делото документи, на които апелативният състав е основал изводите си. Той изтъква по-специално факта, че стоките, които възнамерява да продава на потребителите, ще бъдат продавани по съвсем различни начини на дистрибуция и че по-ранните марки, които се появяват върху парчетата плат с номера на атлетите и върху „марковите“ тениски („Adidas“ например), се асоциират в съзнанието на потребителите само със спонсорските дейности на встъпилата страна (вж. точки 33 и 21 по-горе).

64 Първоинстанционният съд напомня обаче, че апелативният състав не е длъжен да установи наличието на действително и съществуващо към момента посегателство върху по-ранна марка. Той трябва само да разполага с доказателства, които да му позволят да установи prima facie бъдещ риск, който не е хипотетичен, от неоснователно облагодетелстване (Решение по дело SPA-FINDERS, посочено по-горе, точка 40).

65 Първоинстанционният съд напомня също така, че неоснователното облагодетелстване, извлечено от отличителния характер или добрата репутация на по-ранната марка, трябва да бъде разбирано като обхващащо случаите на явна експлоатация и паразитизъм върху известна марка или на опит да се извлече облага от нейната добра репутация (Решение по дело SPA-FINDERS, посочено по-горе, точка 51). В този смисъл, колкото отличителният характер и добрата репутация на по-ранната марка са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува посегателство (Решение по дело General Motors, посочено по-горе, точка 30 и Решение по дело SPA-FINDERS, посочено по-горе, точка 41).

66 В настоящия случай следва да се подчертае, че встъпилата страна е доказала добрата репутация на по-ранните си марки по смисъла на член 8, параграф 5 от

Регламент № 40/94 и че апелативният състав е стигнал до извода (точка 32 от обжалваното решение), без да има сериозно оспорване по тази точка, че по-ранните марки имат ясно изразен отличителен характер поради своята добра репутация. Този извод е подкрепен освен това от много високата степен на навлизане на по-ранните марки на референтните им пазари.

67 При тези условия Първоинстанционният съд намира, че апелативният състав правилно е приел, въз основа на спонсорските дейности на встъпилата страна, по-специално в областта на спорта, че използването на заявената от жалбоподателя марка върху спортни дрехи, което не би могло да се изключи, би навело на мисълта, че такива дрехи са произведени от встъпилата страна или по неин лиценз. Такава ситуация представлява сама по себе си доказателство, което позволява да се заключи prima facie бъдещ риск, който не е хипотетичен, жалбоподателят да извлече неоснователно облагодетелстване от репутацията на по-ранните марки — репутация, която е последица от дейности, усилия и инвестиции, осъществявани от встъпилата страна повече от 20 години.

68 От всичко посочено по-горе следва, че единственото правно основание, изложено от жалбоподателя, а следователно и искът, трябва да бъдат отхвърлени.

По съдебните разноски

69 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като жалбоподателят е загубил делото, той трябва да бъде осъден да заплати разноските съобразно исканията на СХВП и на встъпилата страна.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) **Отхвърля жалбата.**

2) **Осъжда жалбоподателя Aktieselskabet af 21. november 2001 да заплати съдебните разноски.**

García-Valdecasas Cooke Labucka

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 6 февруари 2007 година.

Секретар

E. Coulon

Председател

J. D. Cooke