HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi)

6 februarie 2007 *

În cauza T-477/04,

Aktieselskabet af 21. november 2001, cu sediul în Brande (Danemarca), reprezentată de C. Barret Christiansen, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de doamna S. Laitinen și de domnul G. Schneider, în calitate de agenți,

pârâtă,

cealaltă parte în procedura în fața camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului fiind

* Limba de procedură: engleza.

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), cu sediul în Tokyo (Japonia), reprezentată de A. Norris, barrister,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 octombrie 2004 (cauza R-364/2003-1) privind procedura de opoziție între TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) și Aktieselskabet af 21. november 2001,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
(Camera întâi),

format din domnul R. García-Valdecasas, președinte, domnul J. D. Cooke și doamna I. Labucka, judecători,

grefier: doamna B. Pastor, grefier-adjunct,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 14 decembrie 2004,

având în vedere memoriul în răspuns depus de OAPI la grefa Tribunalului la 18 aprilie 2005,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 18 aprilie 2005,

în urma ședinței din 13 septembrie 2006,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 21 iunie 1999, reclamanta a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

2 Marca a cărei înregistrare se solicită este semnul verbal TDK. Produsele pentru care s-a cerut înregistrarea fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a mărcilor din 15 iunie 1957, ulterior revizuit și modificat. Acestea corespund următoarei descrieri: „articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de purtat pe cap". La 24 ianuarie 2000, cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 8/2000.

3 La 25 aprilie 2000, TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) a formulat o opoziție la înregistrarea mărcii solicitate.

4 Opoziția se întemeia pe o marcă comunitară, precum și pe alte 35 de mărci naționale anterioare, înregistrate pentru produse care fac parte din clasa 9 (respectiv „aparate pentru înregistrarea, transmisia, reproducerea sunetului și a imaginilor").

5 Mărcile anterioare în cauză erau fie marca verbală TDK, fie marca verbală și figurativă reprodusă mai jos:



6 În susținerea opoziției, intervenienta a invocat articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Opoziția a fost formulată pentru toate produsele vizate de marca solicitată. În scopul stabilirii renumelui mărcilor anterioare, intervenienta a depus anexele A-R.

7 Prin decizia din 28 martie 2003, divizia de opoziție a constatat că nu există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Aceasta a admis totuși opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (5) din același regulament și a respins cererea de înregistrare a mărcii comunitare.

8 La 27 mai 2003, reclamanta a introdus un recurs împotriva deciziei menționate mai sus, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94.

9 Prin decizia din 7 octombrie 2004 (cauza R 364-2003-1) (denumită în continuare „decizia atacată"), Camera întâi de recurs a OAPI a respins recursul formulat de reclamantă, confirmând astfel decizia diviziei de opoziție.

Concluziile părților

10 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

11 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Argumentele părților

Argumentele reclamantei

12 În susținerea acțiunii, reclamanta a prezentat, ca motiv unic, încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

13 Reclamanta susține în principal că intervenienta nu a demonstrat că mărcile anterioare au un caracter distinctiv sau renume, astfel încât să beneficieze de protecția extinsă conferită prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

14 În acest sens, reclamanta a susținut că anexele prezentate de intervenientă pentru a dovedi renumele mărcilor sale anterioare sunt lipsite de valoare probatorie. Astfel, în ceea ce privește studiul de piață depus de intervenientă (anexa O), acesta ar fi fost realizat imediat după Campionatele Mondiale de Atletism din 1995 de la Göteborg, așadar cu câțiva ani înainte de cererea de înregistrare a mărcii în cauză. Este posibil ca, de atunci, cunoașterea mărcilor respective să se fi diminuat în percepția publicului. Reclamanta adaugă că studiul în cauză, comandat de intervenientă, nu poate fi considerat la fel de credibil precum un studiu independent. În cursul ședinței, reclamanta a subliniat că anexa O nu indică nici eșantionul de persoane interogate, nici numărul de persoane care au asistat la campionatele respective și nu a luat în considerare anumite variante de răspuns. Ea a adăugat că intervenienta a tras concluzii vădit eronate din respectiva anexă O, întrucât nu figurau în aceasta date potrivit cărora rata de cunoaștere a mărcilor anterioare în rândul populației germane, suedeze și britanice ajungea până la 85 %.

15 Reclamanta subliniază de asemenea că, potrivit practicii constante a OAPI, doar prin eforturi de promovare foarte intense se poate conferi mărcii caracter distinctiv sau renume. Or, anexele depuse de intervenientă, chiar dacă fac dovada utilizării mărcilor anterioare în anumite țări ale Uniunii pentru o anumită categorie de produse, nu ar satisface totuși criteriile decise de Curte pentru stabilirea renumelui mărcii în cadrul publicului țintă (hotărârea din 14 septembrie 1999, General Motors, C-375/97, Rec., p. I-5421, punctele 26 și 27).

16 În plus, ar trebui să se rețină faptul că sumele cheltuite de către intervenientă pentru marketing, astfel cum au fost dovedite de către aceasta din urmă, au fost răspândite pe o mare parte a teritoriului comunitar. Astfel, chiar dacă anexele A-R sunt de natură să dovedească faptul că mărcile anterioare au fost utilizate pe o mare parte a teritoriului comunitar în decursul unei perioade determinate și că au făcut obiectul unei expuneri mediatice și al unor activități de sponsorizare, ele nu pot totuși să probeze că mărcile anterioare în cauză au dobândit un caracter distinctiv sau un renume intens ori durabil.

17 În cursul ședinței, ca răspuns la o întrebare a Tribunalului, reclamanta a admis că anexele A-R trebuie examinate în ansamblul lor. Ea a susținut totuși că, chiar și în acest caz, aceste anexe nu pot dovedi renumele mărcilor anterioare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

18 Reclamanta susține, pe de altă parte, că, și dacă s-ar accepta că s-a făcut dovada caracterului distinctiv sau a renumelui mărcilor anterioare, celelalte condiții de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu sunt în niciun caz întrunite.

19 În acest sens, reclamanta susține în primul rând că proba care îi incumbă intervenientei privind profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare ori din prejudiciul adus acestora nu a fost făcută.

20 Într-adevăr, s-ar părea că, potrivit anexelor depuse de intervenientă, o gamă largă de produse comercializate de către aceasta sunt destinate unui public specializat,

respectiv profesioniști din domeniul medical sau industrial, domenii în care produsele reclamantei nu fac obiectul promovării sau al vânzării. Deși anumite produse comercializate de intervenientă sunt destinate consumatorilor finali din cadrul publicului larg, produsele reclamantei, la rândul lor, sunt comercializate în alte tipuri de magazine.

21 Împrejurarea că intervenienta a utilizat deja mărcile anterioare în discuție prin aplicarea pe obiecte de îmbrăcăminte nu este de natură să modifice afirmațiile de mai sus, întrucât acestea nu au fost utilizate decât pe numerele de identificare ale atleților sau pe tricouri având o marcă distinctă (de exemplu, Adidas). În aceste condiții, mărcile anterioare nu ar putea fi, în percepția publicului, asociate cu obiectele de îmbrăcăminte, ci ar fi asociate numai cu campanii de publicitate sau de sponsorizare.

22 În aceste condiții, reclamanta estimează că acordarea dreptului exclusiv de a utiliza marca TDK numai pentru „articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte, de purtat pe cap" nu este susceptibilă să îi confere posibilitatea de a obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare, nici de a obține avantaje din eforturile de marketing ale intervenientei.

23 Cu privire la argumentul adus de intervenientă potrivit căruia utilizarea de către reclamantă a mărcii TDK va avea un impact negativ asupra sa și va determina consumatorii să stabilească o legătură între intervenientă și reclamantă, aceasta din urmă a replicat că intervenienta nu utilizează mărcile în cauză decât în legătură cu produse foarte diferite ca natură și ca utilizare de cele pentru care se solicită înregistrarea mărcii. În același mod, canalele de distribuție, spațiile de vânzare și utilizarea variază substanțial pentru aceste produse, fără să existe între ele o complementaritate din punct de vedere concurențial. În consecință, nu există niciun risc de transfer de imagine, astfel încât ar fi imposibil ca reclamanta să obțină vreun profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare.

24 În ceea ce privește argumentul intervenientei potrivit căruia renumele său ar putea fi diminuat prin diluția mărcilor anterioare sau prin utilizarea mărcii TDK pentru produse de proastă calitate fără a se putea opune acestui fapt, reclamanta a răspuns că un astfel de argument este nefondat. Potrivit acesteia, consumatorii vor putea să facă o distincție clară între mărcile în discuție. În plus, reclamanta a susținut că nu vinde decât produse de lux și că folosește mijloace de publicitate de înaltă clasă, recurgând la top-modele. În general, produsele acoperite de marca solicitată nu transferă niciun fel de imagine negativă sau dăunătoare.

25 În sfârșit, reclamanta face comentarii generale cu privire la anexele A-R. Astfel, aceasta susține că o parte dintre anexele depuse de intervenientă nu atestă utilizarea ca marcă a semnului TDK. De altfel, intensitatea utilizării mărcilor anterioare ar fi mai mică decât cea pretinsă de intervenientă. În cursul ședinței, reclamanta a susținut în special faptul că anexele nu au furnizat date referitoare la volumul de vânzări al intervenientei pentru produsele în cauză și nici cheltuielile efectuate pentru activitățile de marketing și de sponsorizare. Or, aceste informații ar fi esențiale.

Argumentele OAPI

26 OAPI reamintește mai întâi că articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 a fost considerat aplicabil de către camera de recurs, care a concluzionat, pe baza probelor prezentate de intervenientă, că aceasta din urmă a făcut dovada elementelor precizate la punctul 29 din decizia atacată (a se vedea punctul 53 de mai jos). Pe această bază, camera de recurs ar fi îndreptățită să tragă concluziile de la punctele 31 și 32 din decizia atacată, potrivit cărora, astfel cum a considerat divizia de opoziție, mărcile anterioare ale intervenientei puteau beneficia de o protecție extinsă conferită prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 și aveau un pronunțat caracter distinctiv, ca urmare a renumelui lor.

27 OAPI susține că aprecierea camerei de recurs cu privire la renumele mărcilor anterioare nu este viciată de nicio eroare. În ceea ce privește probele prezentate de intervenientă, camera de recurs a analizat în mod corect cele 18 anexe în ansamblul lor, și nu în mod individual. Această analiză detaliată a respectivelor anexe a vizat inclusiv observațiile părților referitoare la ele.

28 În ceea ce privește teritoriul pe care trebuie stabilit renumele, OAPI apreciază că intervenienta a reușit să demonstreze cu succes că mărcile anterioare erau deosebit de cunoscute în Franța, Germania, Suedia, Regatul Unit, satisfăcând condițiile renumelui la nivel național și comunitar.

29 În plus, OAPI își însușește pe deplin concluzia camerei de recurs potrivit căreia elementele de probă prezentate în cursul procedurii de opoziție atestă crearea și menținerea unui renume rezultând dintr-o activitate de sponsorizare semnificativă desfășurată pe o perioadă îndelungată. OAPI își exprimă, de asemenea, acordul cu aprecierea camerei de recurs potrivit căreia a fost creată și menținută o valoare comercială (goodwill) semnificativă, ce constituie terenul pentru expansiune și pentru investiții continue.

30 Este astfel evident, în percepția OAPI, că mărcile anterioare beneficiază de un renume deosebit datorită faptului că sunt cunoscute de o parte semnificativă a publicului relevant din Comunitate, după cum s-a arătat în special în studiul ce face obiectul anexei O, chiar dacă în cursul ședinței OAPI a admis totuși, după cum a sugerat și reclamanta (a se vedea punctul 14 de mai sus), că anexa O nu îndeplinește criteriile obișnuite cerute de OAPI pentru luarea în considerare a studiilor de piață.

31 OAPI consideră apoi ca nefondate argumentele reclamantei potrivit cărora intervenienta nu a demonstrat că utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită ar duce la obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare și că, în orice caz, produsele în cauză fiind foarte diferite, aplicarea de către reclamantă a mărcii TDK pe obiectele de îmbrăcăminte comercializate de aceasta nu ar conduce în niciun caz la obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din investițiile realizate de intervenientă.

32 Conform susținerilor OAPI, camera de recurs a făcut o aplicare exactă a noțiunilor de profit necuvenit și de prejudiciu adus caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Astfel, camera de recurs a considerat în mod temeinic că probele furnizate de intervenientă dovedesc că renumele care i s-a atribuit a fost perceput de o mare parte a publicului, mai ales în ceea ce privește calitatea sa de fabricant al unor produse și de operator care desfășoară activități de sponsorizare în domeniul sportului și al organizării unor concerte cu vedete ale muzicii pop.

33 În opinia OAPI, argumentul reclamantei conform căruia aceasta intenționează să utilizeze marca exclusiv pentru articole de îmbrăcăminte (a se vedea punctul 22 de mai sus), astfel încât nu ar putea rezulta niciun fel de profit necuvenit sau de prejudiciu, întrucât publicul va face distincție între mărcile și produsele în cauză, nu este nici pertinent, nici întemeiat.

34 Într-adevăr, chiar dacă intervenienta nu a demonstrat nici prezența în domeniul textil, nici cunoașterea de către public a mărcilor anterioare în respectivul domeniu, similaritatea produselor nu este o condiție pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Prejudiciul adus reputației unei mărci anterioare nu este o condiție necesară. Este suficient să fie prejudiciat caracterul distinctiv, ceea ce nu implică în mod necesar o degradare sau o alterare a mărcii.

35 În acest sens, potrivit OAPI, nu poate fi exclus ca reclamanta să fabrice articole de îmbrăcăminte sport (sau încălțăminte ori obiecte de purtat pe cap utilizate în cadrul activităților sportive) și să aplice semnul TDK pe acestea. Astfel, în măsura în care marca solicitată și vreuna dintre mărcile anterioare ale intervenientei sunt identice, există toate motivele să se ajungă la ideea că publicul relevant ar putea considera că produsele vândute de reclamantă sunt fabricate de către sau sub licență de la intervenientă, în cadrul numeroaselor sale activități de sponsorizare.

36 În sfârșit, în legătură cu ultima condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, respectiv cea referitoare la un motiv întemeiat, OAPI susține că, în absența oricărei precizări din partea reclamantei care să arate că dorește să utilizeze marca solicitată cu un motiv întemeiat, împărtășește concluzia camerei de recurs potrivit căreia utilizarea mărcii solicitate nu are un motiv întemeiat.

Argumentele intervenientei

37 Intervenienta susține în esență argumentele OAPI.

38 În ceea ce privește renumele mărcilor anterioare, aceasta insistă asupra anumitor aspecte ale elementelor prezentate de OAPI, cum ar fi faptul că cifra sa de afaceri realizată în Europa în 1996 a fost de 628 de milioane de dolari americani. Intervenienta subliniază, de asemenea, că toate casetele audio și video vândute în Europa sunt fabricate tot în Europa.

39 În ceea ce privește primul dintre criteriile desprinse din hotărârea General Motors, citată anterior, privind cota de piață, ea precizează că deține în Europa una dintre cele mai mari cote de piață. Cu privire la cel de al doilea criteriu, care se referă la intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcilor anterioare, intervenienta susține în principal că intensitatea utilizării mărcilor anterioare este în strânsă legătură cu cota de piață ridicată pe care o deține, că și-a început activitatea în Europa în 1973, că de atunci a continuat să o dezvolte și că produsele sale au fost promovate sub mărcile în cauză în toate țările Uniunii Europene. Ea subliniază, de asemenea, că mărcile anterioare au fost expuse publicului nu numai cu ocazia vânzărilor de produse acoperite de respectivele mărci, dar în același timp, într-o măsură și mai mare, în cadrul activităților de sponsorizare, cu ocazia evenimentelor muzicale și sportive.

40 În ceea ce privește condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, altele decât cea privind renumele, intervenienta susține că argumentul reclamantei potrivit căruia mărcile anterioare nu ar putea în niciun caz suferi vreun prejudiciu, întrucât marca a cărei înregistrare se solicită este destinată să fie utilizată pentru îmbrăcămintea de lux, este nepertinent și că prejudiciul există independent de natura „de lux" sau nu a bunurilor în cauză. În cursul ședinței, intervenienta a indicat, în plus, că nu poate fi exclus ca reclamanta să vândă tricouri purtând sigla TDK chiar la evenimente sponsorizate de ea.

41 Intervenienta subliniază, de asemenea, că absența riscului de confuzie susținută de reclamantă nu este hotărâtoare pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

42 Intervenienta arată, în final, că reclamanta nu a adus niciun element în susținerea utilizării cu un motiv întemeiat a mărcii solicitate.

Aprecierea Tribunalului

43 Protecția extinsă acordată mărcii anterioare prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 presupune întrunirea mai multor condiții. În primul rând, marca anterioară, pretins renumită, trebuie să fi fost înregistrată. În al doilea rând, aceasta din urmă și cea a cărei înregistrare se solicită trebuie să fie identice sau similare. În al treilea rând, trebuie să aibă un renume în cadrul Comunității, în cazul unei mărci comunitare anterioare, sau în cadrul respectivului stat membru, în cazul unei mărci naționale anterioare. În al patrulea rând, utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții: i) să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ii) să aducă un prejudiciu caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare. În sfârșit, această utilizare a mărcii a cărei înregistrare se solicită nu are un motiv întemeiat.

44 În speță, este cert că marca a cărei înregistrare se solicită este identică sau similară cu mărcile anterioare (punctul 25 din decizia atacată) și că acestea din urmă sunt înregistrate.

45 În schimb, camera de recurs, constatând că utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită duce la obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare, întrucât condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 sunt alternative, nu a mai analizat dacă este îndeplinită condiția ii) menționată la punctul 43 de mai sus. Este cert, în plus, că reclamanta nu a invocat niciun argument în legătură cu un motiv întemeiat în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

46 În aceste condiții, este necesar să se verifice în primul rând dacă mărcile anterioare beneficiază de renume și, în al doilea rând, dacă utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită ar duce la obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare.

Renumele

47 Potrivit celor afirmate în esență de reclamantă, camera de recurs a apreciat greșit valoarea probatorie a anexelor depuse de intervenientă în vederea stabilirii renumelui și a caracterului distinctiv ale mărcilor anterioare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

48 Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu definește noțiunea de renume. Totuși, din jurisprudența Curții referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 pentru armonizarea legislației statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1), al cărui conținut normativ este, în esență, identic cu cel al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, rezultă că, pentru a satisface condiția renumelui, o marcă națională anterioară trebuie să fie cunoscută de o parte semnificativă a publicului interesat de produsele sau serviciile pe care le acoperă marca respectivă.

49 În analiza acestei condiții, este necesar să se ia în considerare toate elementele relevante ale cauzei, în special cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării sale, precum și importanța investițiilor realizate de companie pentru promovarea acesteia (hotărârea General Motors, citată anterior, punctele 26 și 27). În hotărârea General Motors, citată anterior, Curtea a precizat că nici litera, nici spiritul articolului 5 alineatul (2) din directivă nu permit să se ceară ca marca anterioară să fie cunoscută de un anumit procent din publicul vizat (punctul 25) și ca acest renume să existe pe o parte substanțială a teritoriului vizat (punctul 28). Două hotărâri ale Tribunalului reiau explicit [hotărârea din 13 septembrie 2004, El Corte Inglés/OAPI – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec., p. II-4297, punctul 67] sau implicit [hotărârea din 25 mai 2005, Spa Monopole/OAPI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec., p. II-1825, punctul 34] criteriile astfel enunțate de Curte în această hotărâre.

50 Tribunalul evidențiază în primul rând că decizia atacată (punctul 26) preia în mod corect criteriile ce rezultă din hotărârea General Motors, citată anterior, în scopul evaluării renumelui în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

51 Tribunalul consideră apoi că nu s-a comis niciun fel de eroare de către camera de recurs în aprecierea probelor depuse de intervenientă pentru stabilirea renumelui mărcilor anterioare.

52 În mod temeinic, la punctul 27 din decizia atacată, camera de recurs a luat în considerare anexele A-R în ansamblul lor, urmărind în special să evalueze intensitatea, durata și acoperirea geografică a utilizării mărcilor anterioare în cauză.

53 Camera de recurs indică, la punctul 29 din decizia atacată, că intervenienta a demonstrat în cursul procedurii în fața diviziei de opoziție că:

— „are o prezență comercială în Europa începând din 1973";

— „produce componente pentru casete audio și video în Europa începând din 1988";

— „are birouri de vânzare în Germania, Franța, Italia, Austria, Suedia, Polonia și Regatul Unit";

— „pe lângă marca comunitară, deține înregistrări naționale fie pentru marca verbală TDK, fie pentru marca verbală și figurativă TDK, fie pentru ambele, în douăsprezece state membre ale Comunității Europene, dintre care prima datează din 1969";

— „între octombrie 1998 și septembrie 1999, prin utilizarea mărcilor sale TDK, a atins o cotă de piață de 49,5 % în Marea Britanie și de 22,1 % în Europa pentru casetele video cu bandă de 8 mm pentru camere video și, în aceeași perioadă, deținea o cotă de piață de 64,1 % în Marea Britanie și de 39,3 % în Europa pentru casetele audio";

— „a sponsorizat utilizând mărcile sale cinci turnee sau evenimente muzicale europene cu Rolling Stones (1990), Paul McCartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) și Janet Jackson (1998), toate campionatele mondiale de atletism începând din 1983, la un moment dat echipele naționale finlandeze de atletism și de hochei pe gheață, clubul italian de fotbal AC Milan, clubul olandez de fotbal Ajax Amsterdam, clubul spaniol de baschet TDK Manresa, clubul suedez de baschet Uppsala Gators și clubul englez de fotbal Crystal Palace";

— „marca a fost aplicată pe numerele de identificare ale concurenților sau direct pe îmbrăcămintea sportivilor; aceste articole de îmbrăcăminte au fost comercializate cu marca TDK și au constat în special în îmbrăcăminte sport, incluzând maiouri și șorturi pentru fotbal, maiouri și șorturi pentru baschet, treninguri etc.";

— „mărcile au fost prezentate pe stadioane, pe panouri de afișaj, baloane etc.".

54 La punctul 30 din decizia atacată, camera de recurs consideră că activitățile menționate în paragraful precedent, atât cele comerciale, cât și cele de sponsorizare, s-au extins pe tot teritoriul Europei și au implicat investiții semnificative din punct de vedere financiar, al timpului și al eforturilor. În plus, aceasta arată că evenimentele sponsorizate au fost adeseori televizate sau înregistrate, asigurând astfel o mai mare expunere a mărcilor anterioare către public.

55 La punctele 31 și 32 din decizia atacată, camera de recurs procedează apoi la evaluarea probelor depuse de intervenientă și concluzionează cu privire la renumele și la caracterul distinctiv al mărcilor anterioare. Ea precizează următoarele:

„În opinia camerei, elementele precizate mai sus reprezintă rezultatele unei investiții semnificative în efort, timp și bani, pe parcursul unei perioade considerabile și neobișnuit de lungi în ceea ce privește casetele audio și video ale opozantei și promovarea mărcii. Faptul că studiile de piață sunt prezentate împreună cu date reale privind vânzările și cu informații privind publicitatea susține toate argumentele invocate de opozantă în ceea ce privește reputația și notorietatea mărcilor sale.

Probele prezentate pun în evidență stabilirea și menținerea unui renume legat de sponsorizare pe o perioadă semnificativă, precum și crearea și menținerea unei notorietăți publice considerabile și a unei valori comerciale deosebite, care justifică o continuare a investiției. Rezultă în mod clar din probele prezentate și din investițiile realizate de către opozantă pentru promovarea mărcii sale prin desfășurarea de activități de sponsorizare că marca se bucură de un renume semnificativ, care trebuie să se bazeze pe faptul că este cunoscută de o parte semnificativă a publicului relevant în cadrul Comunității. Întrucât activități precum atletismul, baschetul, fotbalul și evenimentele muzicale generează devotamentul și fidelitatea «fanilor», a admiratorilor împătimiți ai vedetelor muzicii, ai echipelor de fotbal și ai sporturilor în discuție, camera de recurs este convinsă de faptul că legătura între marca opozantei și aceste activități a condus la dobândirea unei notorietăți foarte importante și la construirea unei reputații ce depășește simpla asociere a produselor

cu marca respectivă. În consecință, opozanta este îndreptățită să revendice pentru marca sa protecția extinsă vizată mai sus ca urmare a aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, după cum a concluzionat și divizia de opoziție. Rezultă că marca, indiferent de eventualul caracter distinctiv intrinsec pe care îl deține – semnul TDK neavând nicio legătură cu produsele în discuție –, posedă un pronunțat caracter distinctiv, justificat prin renumele dobândit."

56 Analizând dosarul, Tribunalul consideră că trebuie aprobate constatările făcute la punctele 29-32 din decizia atacată. Într-adevăr, în temeiul anexelor A-R, luate în ansamblul lor, intervenienta a dovedit natura și amploarea activităților sale comerciale în Europa începând cu anul 1988, atât cu privire la producția, cât și la comercializarea, la desfășurarea de activități de sponsorizare și de publicitate în legătură cu mărcile anterioare în discuție, inclusiv în state membre cu populație foarte numeroasă.

57 În plus, trebuie arătat că nivelul vânzărilor atinse de produsele purtând mărcile anterioare, precum casetele audio sau video, foarte răspândite în rândul consumatorilor din Europa, precum și volumul, frecvența și regularitatea sponsorizărilor de evenimente care atrag numeroși spectatori și în cursul cărora se utilizează mărcile menționate susțin aprecierea camerei de recurs potrivit căreia mărcile anterioare în cauză îndeplinesc criteriul desprins din jurisprudență privind renumele, respectiv sunt cunoscute de o parte importantă a publicului.

58 În legătură cu invocarea lipsei caracterului probatoriu al unora dintre anexele depuse de intervenientă în scopul stabilirii renumelui mărcilor sale anterioare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 (a se vedea punctele 14 și 15 de mai sus), în special al anexei O, trebuie să se constate că, deși această valoare probatorie este insuficientă, o astfel de situație nu este de natură să infirme cele constatate la punctele 56 și 57 de mai sus. Într-adevăr, camera de recurs și-a fondat analiza renumelui mărcilor anterioare în cauză pe totalitatea anexelor depuse de

intervenientă. Din lectura coroborată a acestora rezultă că, în aprecierea forței probatorii a anexelor analizate global, camera de recurs nu a comis nicio eroare.

59 În consecință, nu trebuie să se infirme decizia atacată cu privire la existența renumelui mărcilor anterioare în cauză în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare

60 Trebuie să se examineze, în consecință, dacă utilizarea mărcii a cărei înregistrare se solicită duce la obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare.

61 Camera de recurs precizează în acest sens (punctele 33-39 din decizia atacată) motivele pentru care un astfel de profit necuvenit ar exista și subliniază în special următoarele aspecte:

„37 În opinia camerei, probele prezentate de opozantă demonstrează că renumele pe care l-a dobândit este perceput de o parte semnificativă a publicului, nu numai în legătură cu calitatea sa de fabricant al anumitor produse, ci și cu aceea de sponsor, în principal pentru sporturi și pentru organizarea de evenimente muzicale importante.

38 Este, fără îndoială, adevărat că, în cadrul acestor activități de sponsorizare, opozanta produce sau se ocupă de producerea de articole de îmbrăcăminte purtând marca sa. Chiar dacă scopul principal al produselor este să promoveze marca, este totuși adevărat că publicul în cauză este obișnuit să observe marca aplicată pe aceste produse în timpul evenimentelor sportive sau muzicale.

39 Reclamanta intenționează să folosească fără restricție marca pe articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de purtat pe cap. Aceasta înseamnă că descrierea include orice tip de îmbrăcăminte, inclusiv îmbrăcămintea sport. Nu se poate prezuma că reclamanta nu va utiliza literele TDK pe tricouri, șorturi, treninguri sau articole sport similare. Aceleași considerente ar trebui aplicate pentru articolele de încălțăminte și de purtat pe cap utilizate în cadrul evenimentelor sportive. Dat fiind că marca a cărei înregistrare se solicită este identică cu una dintre mărcile opozantei, publicul în cauză va presupune că îmbrăcămintea, încălțămintea și obiectele de purtat pe cap sunt fabricate de opozantă sau produse sub licență TDK, în cadrul activităților de sponsorizare. Cu alte cuvinte, reclamanta va atrage către produsele sale pe toți clienții asociați în prezent cu opozanta, ca sponsor al manifestărilor de atletism de talie mondială și al evenimentelor muzicale europene, în care opozanta a investit mult timp, efort și bani, după cum o relevă decizia atacată. Este vorba în același timp despre parazitarea mărcilor renumite și de o încercare de a obține un beneficiu comercial din renumele lor. În opinia camerei, aceasta echivalează cu obținerea unui profit necuvenit deopotrivă din caracterul distinctiv și din renumele mărcilor anterioare."

62 Astfel, camera de recurs și-a întemeiat concluziile, în esență, pe considerentele următoare. Renumele, astfel cum a fost stabilit pentru mărcile anterioare, precum și caracterul lor distinctiv s-ar extinde asupra activităților de promovare și de publicitate ale intervenientei prin sponsorizarea de evenimente sportive și muzicale. În ceea ce privește în special evenimentele sportive, publicul ar fi obișnuit să vadă marca TDK pe obiectele de îmbrăcăminte asociate respectivelor evenimente. În plus, utilizarea mărcii a cărei înregistrare o solicită reclamanta pentru articole de îmbrăcăminte în general, și în special pentru cele folosite în mod normal de către intervenientă cu ocazia sponsorizării de evenimente sportive, poate conduce

publicul la concluzia că astfel de articole sunt fabricate de către sau sub licența intervenientei. Pe baza probelor administrate, camera de recurs a concluzionat că utilizarea de către reclamantă a mărcii a cărei înregistrare se solicită este susceptibilă să determine publicul să cumpere produsele reclamantei în virtutea posibilei asocieri pe care ar face-o între marca TDK și valoarea comercială atașată renumelui și caracterului distinctiv al mărcilor anterioare.

63 În esență, reclamanta contestă valoarea probatorie a elementelor de la dosar care au fundamentat concluzia camerei de recurs. Ea subliniază în special faptul că produsele sunt propuse spre vânzare publicului prin canale de distribuție foarte diferite și că mărcile anterioare care apar pe numerele de identificare ale atleților și pe tricouri de marcă (de exemplu, Adidas) nu sunt asociate în percepția publicului decât activităților de sponsorizare ale intervenientei (a se vedea punctele 33 și 21 de mai sus).

64 Or, Tribunalul reamintește că nu există o obligație pentru camera de recurs de a demonstra existența unui prejudiciu efectiv și actual adus unei mărci anterioare. Aceasta trebuie numai să dispună de suficiente elemente de probă care să îi permită să se pronunțe *prima facie* pentru un risc viitor real de a obține un profit necuvenit (hotărârea SPA-FINDERS, citată anterior, punctul 40).

65 Tribunalul amintește în același timp că noțiunea de profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare trebuie interpretată ca incluzând cazurile în care sunt evidente exploatarea și parazitarea unei mărci celebre sau tentativa de a obține un beneficiu din reputația sa (hotărârea SPA-FINDERS, citată anterior, punctul 51). În acest sens, cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai accentuate, cu atât se va admite mai ușor existența unui prejudiciu (hotărârea General Motors, citată anterior, punctul 30, și hotărârea SPA-FINDERS, citată anterior, punctul 41).

66 În speță, trebuie subliniat că intervenienta a făcut dovada renumelui mărcilor sale anterioare, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, și că,

astfel cum a concluzionat camera de recurs (punctul 32 din decizia atacată), fără să fi fost contrazisă semnificativ asupra acestui aspect, mărcile anterioare au un caracter distinctiv crescut datorită renumelui lor. Această concluzie este, de altfel, susținută prin pătrunderea puternică a mărcilor anterioare pe pieţele lor relevante.

67 În aceste circumstanţe, Tribunalul apreciază că, pe baza activităţilor de sponsorizare ale intervenientei, în special în domeniul sportiv, camera de recurs a considerat în mod temeinic că utilizarea, care nu poate fi exclusă, de către reclamantă a mărcii a cărei înregistrare se solicită pe obiecte de îmbrăcăminte sport ar conduce la percepţia că astfel de obiecte sunt fabricate de către sau sub licenţa intervenientei. Această situaţie constituie ea însăşi un element care duce la concluzia *prima facie* a existenţei unui risc viitor real ca reclamanta să obţină un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare, renume care rezultă din activităţile, eforturile şi investiţiile realizate de intervenientă de mai mult de 20 de ani.

68 Rezultă din ceea ce precedă că unicul motiv invocat de reclamantă trebuie respins şi, prin urmare, acţiunea trebuie respinsă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

69 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenţii este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenţii, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI şi ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera întâi)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă reclamanta, Aktieselskabet af 21. november 2001, la plata cheltuielilor de judecată.

García-Valdecasas Cooke Labucka

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 6 februarie 2007.

Grefier Președinte

E. Coulon J. D. Cooke