

Asunto T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa TDK — Marca comunitaria figurativa anterior TDK — Marcas nacionales denominativas o figurativas anteriores TDK — Motivo de denegación relativo — Notoriedad — Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 6 de febrero de 2007 II - 402

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad*

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

1. Para cumplir el requisito de la notoriedad en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, una marca nacional o comunitaria anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.
2. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que establece una protección de la marca notoria anteriormente registrada ampliada a productos o servicios no similares, permite, en particular, al titular de la marca notoria anterior oponerse al registro de marcas que puedan aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. Este aprovechamiento indebido comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre. A este respecto, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio.

(véanse los apartados 48 y 49)

(véase el apartado 65)

3. No es meramente hipotético el riesgo de que el uso del signo denominativo TDK, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «vestidos, calzados, sombrerería» de la clase 25 del Arreglo de Niza, se aproveche indebidamente en el futuro, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, de la reputación de la marca figurativa TDK, registrada anteriormente como marca comunitaria, así como de la marca denominativa TDK y de la marca denominativa y figurativa TDK, registradas anteriormente en doce Estados miembros para productos pertenecientes a la clase 9 de dicho Arreglo (en particular, «aparatos para el registro,

transmisión, reproducción de sonido o imágenes»). En efecto, puesto que las marcas anteriores tienen un carácter distintivo mayor debido a su notoriedad, cabe considerar, debido a las actividades de patrocinio, especialmente deportivo, del titular de esas marcas, que la utilización, que no cabe excluir, de la marca solicitada en ropa deportiva llevaría a pensar que dicha ropa está fabricada por dicho titular o con su licencia.

(véanse los apartados 66 y 67)