

Zaak T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van woordmerk TDK als gemeenschapsmerk — Ouder communautair beeldmerk TDK — Oudere nationale woord- of beeldmerken TDK — Relatieve weigeringsgrond — Bekendheid — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 6 februari 2007 II - 402

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk*

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5)

- | | |
|---|--|
| <p>1. Een ouder nationaal of gemeenschapsmerk voldoet aan het bekendheidsvereiste in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of deze voorwaarde is vervuld, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven.</p> | <p>2. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat de bescherming van een vroeger ingeschreven bekend merk uitbreidt tot niet-soortgelijke waren of diensten, biedt onder meer de houder van het oudere bekende merk de mogelijkheid zich te verzetten tegen de inschrijving van merken waarmee ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Ongerechtvaardigd voordeel dient aldus te worden begrepen dat het gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan. Dienaangaande geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld.</p> |
|---|--|

(cf. punten 48-49)

(cf. punt 65)

3. In de toekomst bestaat een niet-hypothetisch risico dat door het gebruik van het woordteken TDK, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt getrokken uit de reputatie van het als gemeenschapsmerk ingeschreven oudere beeldmerk TDK alsmede van het woordmerk TDK en het woord- en beeldmerk TDK, die eerder in twaalf lidstaten zijn ingeschreven voor waren van klasse 9 van deze overeenkomst (met name voor „apparaten voor het opnemen, het over-

brenge en het weergeven van geluid of beeld”). Aangezien de oudere merken wegens hun bekendheid een groter onderscheidend vermogen hebben verkregen, kan immers, wanneer van het aangevraagde merk gebruik wordt gemaakt voor sportkledij — hetgeen niet uit te sluiten valt —, worden aangenomen dat gelet op de sponsoring van met name sportevenementen door de houder van deze merken, deze kledij wordt vervaardigd door, of met een licentie van, deze merkhouder.

(cf. punten 66-67)