



Сборник съдебна практика

Дело T-157/23

(Публикувани откъси)

Кнеіpp GmbH

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

Решение на Общия съд (осми състав) от 24 април 2024 година

„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Joyful by nature“ — По-ранна словна марка на Европейския съюз „JOY“ — Относително основание за отказ — Засягане на репутацията — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Доказване на репутацията — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка“

- Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия — Репутация на марката в държавата членка или в Съюза — Понятие — Критерии за преценка (член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)*

(вж. т. 15 и 19)
- Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с репутация — Защита на по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни — Условия — Репутация на марката в държавата членка или в Съюза — Доказване на репутацията — Тежест на доказване (член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)*

(вж. т. 20—22 и 38—42)
- Марка на Европейския съюз — Определение и придобиване на марка на Европейския съюз — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, която се ползва с репутация — Защита на*

*по-ранната марка с репутация, обхващаща и стоки или услуги, които не са сходни —
Словни марки „Joyful by nature“ et „JOY“
(член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета)*

(вж. т. 31—36, 58—60, 73—75, 88 и 92)

Резюме

С решението си Общият съд отхвърля жалбата на Kneipp GmbH, жалбоподател и заявител на марка, и се произнася по въпроса за тежестта на доказване на репутацията на дадена марка. Всъщност Общият съд счита, че макар тежестта на доказване на репутацията на дадена марка да се носи от нейния притежател, репутацията се губи постепенно и следователно жалбоподателят трябва да докаже, че репутацията, която по-ранната марка постепенно е придобила в продължение на много години, внезапно е изчезнала през последната разглеждана година.

На 29 ноември 2019 г. жалбоподателят подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз за словния знак „Joyful by nature“¹.

Jean Patou подава възражение срещу регистрацията на тази марка, като твърди, че е налице вероятност от объркване и от засягане на репутацията на няколко от неговите по-ранни права, сред които словната марка на Европейския съюз „JOY“, регистрирана през 2016 г.

Отделът по споровете на EUIPO уважава възражението на основание член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001 с оглед на репутацията на посочената по-ранна марка².

След подадена жалба от жалбоподателя апелативният състав на EUIPO отменя решението на отдела по споровете в частта относно някои услуги. Той обаче отхвърля жалбата относно другите стоки и услуги, като приема по-специално, че Jean Patou е доказало утвърдената репутация, с която се ползва по-ранната марка за парфюмерийните продукти и парфюмите.

В този контекст жалбоподателят подава жалба по съдебен ред, като изтъква нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001.

¹ Заявката се отнася по-специално до стоки и услуги от класове 3, 4, 35 и 44 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.

² Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1): „При възражение от притежателя на регистрирана по-ранна марка по смисъла на параграф 2, се отказва регистрация на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на ЕС, марката се ползва с известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“.

Съображения на Общия съд

В рамките на преценката дали е налице репутация на по-ранната марка, Общият съд припомня в самото начало, че репутацията трябва да бъде установена към датата на подаване на заявката за регистрация на претендираната марка, тоест в конкретния случай — към 29 ноември 2019 г.

На първо място, Общият съд констатира, че представените от Jean Patou доказателства удостоверяват, че към тази дата по-ранната марка се е ползвала с репутация на значителна част от територията на Съюза, що се отнася до парфюмерийните продукти и парфюмите. Всъщност по-ранната марка е широко известна на съответния широк кръг потребители, въпреки че получените от парфюма „Joy“ престижни отличия, изтъкнати в посочените доказателства, са отпреди много години, а оборотът на продажбите намалява между 2013 г. и 2018 г. Във всеки случай, Общият съд приема, че по-ранната марка се е ползвала с висока степен на известност в миналото, която, дори да се предположи, че е могла да намалее с течение на годините, все пак е продължавала да съществува към датата на подаване на заявката за регистрация на претендираната марка през 2019 г., поради което към посочения момент е възможно тя все още да е запазила някаква степен на известност.

На второ място, Общият съд се произнася по тежестта на доказване на репутацията, като припомня, че документ, изготвен известно време преди или след датата на подаване на заявката за спорната марка, може да съдържа полезни указания, като се има предвид, че репутацията на дадена марка по принцип се придобива постепенно. Той уточнява, че същите съображения се прилагат и по отношение на загубата на такава репутация, която по принцип също се губи постепенно. Доказателствената стойност на такъв документ може да варира в зависимост от по-голямата или по-малка близост на обхванатия период до датата на подаване на заявката. В това отношение от съдебната практика следва, че дори самият факт, че доказателствата са с дата пет години преди датата на заявката за регистрация, сам по себе си не може да ги лиши от доказателствената им стойност. Освен това също съгласно съдебната практика тежестта на доказване на репутацията се носи от притежателя на по-ранната марка.

В случая апелативният състав изтъква, че повечето от представените доказателства се отнасят до периода между 2013 г. и 2017 г. и че някои от тях датират от 1990 г., 2000 г. или 2006 г., но че доказателствата действително съдържат данни за постоянните усилия на Jean Patou да запази пазарния си дял през 2018 г. Той добавя, че загубата на репутация рядко настъпва изведнъж, а по-скоро представлява продължителен процес, тъй като репутацията обикновено се изгражда в продължение на много години и не може просто да бъде задействана и деактивирана. Ето защо според апелативния състав жалбоподателят трябвало да докаже толкова драстична загуба на репутация за кратък период от време.

Общият съд констатира, че тази преценка не представлява разместване на тежестта на доказване и е в съответствие с цитираната съдебна практика. Всъщност при липсата на конкретни доказателства, удостоверяващи, че репутацията, която по-ранната марка постепенно е придобила в продължение на много години, внезапно е изчезнала през последната разглеждана година, апелативният състав правилно е заключил, че по-ранната марка все още се е ползвала с репутация към съответната дата.

Поради това Общият съд продължава анализа си, като констатира, че апелативният състав не е допуснал грешка в преценката, като е приел, че съответните потребители могат да направят връзка между конфликтните марки. Ето защо, след като заключава, от една страна, че съществува бъдещ и нехипотетичен риск жалбоподателят да извлече неоснователно полза от репутацията на по-ранната марка, и от друга страна, че няма основателна причина за използването на заявената марка, Общият съд отхвърля жалбата в нейната цялост.