



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 24 de abril de 2024*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión Joyful by nature — Marca denominativa anterior de la Unión JOY — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 — Prueba del renombre — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior»

En el asunto T-157/23,

Kneipp GmbH, con domicilio social en Wurzburg (Alemania), representada por el Sr. M. Pejman, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. E. Markakis, en calidad de agente,

parte recurrida,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO es:

Jean Patou, con domicilio en París (Francia),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y el Sr. K. Kecsmár (Ponente) y la Sra. S. Kingston, Jueces;

Secretario: Sr. V. Di Bucci;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

Sentencia¹

[omissis]

Pretensiones de las partes

- 11 La recurrente solicita al Tribunal General que:
 - Anule la resolución impugnada, en la medida en que desestimó su recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición de 28 de febrero de 2022.
 - Condene a la EUIPO a cargar con las costas correspondientes al procedimiento sustanciado ante el Tribunal General y con las correspondientes al procedimiento de oposición.
- 12 La EUIPO solicita al Tribunal General que:
 - Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente en caso de que se convoque una vista oral.

Fundamentos de Derecho

[omissis]

Sobre la existencia de renombre de la marca anterior y la carga de la prueba de dicho renombre

[omissis]

- 22 A continuación, ha de precisarse que el renombre de una marca anterior debe acreditarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada [sentencia de 5 de octubre de 2020, Laboratorios Ern/EUIPO — SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal), T-51/19, no publicada, EU:T:2020:468, apartado 112]. Los documentos posteriores a esa fecha no quedan privados de valor probatorio cuando permiten extraer conclusiones sobre cómo era la situación en esa misma fecha. No puede excluirse *a priori* que un documento establecido cierto tiempo antes o después de esa fecha pueda contener indicaciones útiles, habida cuenta de que el renombre de una marca, por lo general, se adquiere progresivamente. El valor probatorio de tal documento puede variar en función de la mayor o menor proximidad del período cubierto a la fecha de presentación [véase la sentencia de 16 de octubre de 2018, VF International/EUIPO — Virmani (ANOKHI), T-548/17, no publicada, EU:T:2018:686, apartado 104 y jurisprudencia citada; véase también, por analogía, el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, apartado 31].

¹ Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

[*omissis*]

33 Estos documentos, junto con los premios y galardones prestigiosos obtenidos por el perfume Joy, permiten demostrar que la marca anterior es ampliamente conocida por el público en general, en lo que respecta a los productos que designa, en una parte sustancial del territorio de la Unión, aun cuando esos galardones daten de varios años atrás y las cifras de venta hayan disminuido entre 2013 y 2018. A este último respecto, procede señalar que, en todo caso, la marca anterior disfrutaba de un elevado grado de notoriedad en el pasado, que, aun suponiendo que haya podido disminuir al cabo de los años, existía todavía en el momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada, en 2019, de manera que en esa fecha podía subsistir cierta notoriedad «residual» [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI — PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, apartados 46, 49 y 52].

[*omissis*]

37 En segundo lugar, la recurrente invoca asimismo el hecho de que la Sala de Recurso presumiera el renombre de la marca anterior y precisara erróneamente que correspondía a la recurrente probar una pérdida drástica del renombre de la marca anterior entre 2018 y la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca, el 29 de noviembre de 2019.

38 Como se ha recordado en la jurisprudencia citada en el apartado 22 de la presente sentencia, no puede excluirse *a priori* que un documento establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trate pueda contener indicaciones útiles, habida cuenta de que el renombre de una marca, por lo general, se adquiere progresivamente. El mismo razonamiento se aplica en cuanto a la pérdida de tal renombre, que también se pierde, en general, progresivamente. El valor probatorio de ese documento puede variar en función de la mayor o menor proximidad del período cubierto a la fecha de presentación.

39 Por consiguiente, las pruebas que son anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca que se impugna no quedan privadas de valor probatorio por el mero hecho de que estén fechadas cinco años antes de la fecha de presentación de dicha solicitud (sentencia de 5 de octubre de 2020, apiheal, T-51/19, no publicada, EU:T:2020:468, apartado 112).

40 También se desprende de la jurisprudencia que, por lo que respecta a la carga de la prueba del renombre, esta incumbe al titular de la marca anterior [véase la sentencia de 5 de octubre de 2022, Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy), T-711/20, no publicada, EU:T:2022:604, apartado 83 y jurisprudencia citada].

41 En el caso de autos, en el apartado 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, tras recordar que la solicitud de registro se había presentado el 29 de noviembre de 2019, puso de relieve que la mayor parte de las pruebas presentadas se referían al período comprendido entre 2013 y 2017 y que algunas de ellas se remontaban a 1990, 2000 o 2006, pero que las pruebas contenían de hecho indicaciones sobre los esfuerzos continuos de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO para mantener su cuota de mercado en 2018, antes de añadir que «la pérdida de renombre raramente se produce de una sola vez, sino que se trata más bien de un proceso continuo durante un largo período de tiempo, ya que el renombre se construye generalmente a lo largo de varios años y no puede simplemente activarse y desactivarse», y que, «además, corresponde a la solicitante probar una pérdida de renombre tan drástica en un breve lapso de tiempo».

42 Así pues, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, esta apreciación no constituye una inversión de la carga de la prueba y es conforme con la jurisprudencia citada en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia. En efecto, a falta de pruebas concretas que demostrasen que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior a lo largo de muchos años, había desaparecido repentinamente en el último año examinado, la Sala de Recurso pudo legítimamente concluir que la marca anterior seguía gozando de renombre en la fecha pertinente de 29 de noviembre de 2019 (véase, por analogía, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, EU:C:2004:6, apartado 79).

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Cada una de las partes cargará con sus propias costas.**

Kornezov

Kecsmár

Kingston

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de abril de 2024.

Firmas