



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-157/23

(pubblicazione per estratto)

Kneipp GmbH

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 aprile 2024

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Joyful by nature – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore JOY – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Prova della notorietà – Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»

- 1. Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell'Unione – Nozione – Criteri di valutazione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)*

(v. punti 15, 19)
- 2. Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell'Unione – Prova della notorietà – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)*

(v. punti 20-22, 38-42)
- 3. Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchi denominativi Joyful by nature e JOY
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 5)*

(v. punti 31-36, 58-60, 73-75, 88, 92)

Sintesi

Con la sua sentenza il Tribunale respinge il ricorso della ricorrente, la Kneipp GmbH, richiedente un marchio, e si pronuncia sulla questione dell'onere della prova della notorietà di un marchio. Esso afferma infatti che, benché l'onere della prova della notorietà di un marchio incomba al titolare di quest'ultimo, la notorietà si perde in maniera graduale e che spettava quindi alla ricorrente provare che la notorietà, gradualmente acquisita dal marchio anteriore nel corso di numerosi anni, fosse improvvisamente sparita nel corso dell'ultimo anno esaminato.

Il 29 novembre 2019 la ricorrente ha chiesto la registrazione di marchio dell'Unione europea per il segno denominativo Joyful by nature presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)¹.

La Jean Patou ha presentato opposizione alla registrazione di tale marchio, facendo valere un rischio di confusione e di pregiudizio alla notorietà di vari suoi diritti anteriori, tra cui il marchio dell'Unione europea denominativo JOY, registrato nel 2016.

La divisione di opposizione dell'EUIPO ha accolto l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 alla luce della notorietà di detto marchio anteriore².

In seguito a un ricorso della ricorrente, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione per taluni servizi. Tuttavia, essa ha respinto il ricorso quanto agli altri prodotti e servizi, ritenendo in particolare che la Jean Patou avesse dimostrato la grande notorietà di cui godeva il marchio anteriore per i prodotti di profumeria e profumi.

È in tale contesto che la ricorrente ha proposto il suo ricorso, adducendo la violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

Giudizio del Tribunale

Nell'ambito della valutazione dell'esistenza della notorietà del marchio anteriore, il Tribunale ricorda, anzitutto, che la notorietà deve essere accertata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, ossia il 29 novembre 2019 nel caso di specie.

In primo luogo, il Tribunale constata che gli elementi di prova presentati dalla Jean Patou dimostrano che il marchio anteriore godeva, a tale data, di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, per quanto riguarda i prodotti di profumeria e profumi. Infatti, il marchio anteriore è ampiamente conosciuto dal grande pubblico interessato, benché i riconoscimenti prestigiosi ottenuti dal profumo Joy cui fanno riferimento detti elementi di prova risalgano a

¹ La domanda designava in particolare prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 4, 35 e 44 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

² Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1): «in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione siano identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio depositato possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

diversi anni prima e le vendite fossero in calo tra il 2013 e il 2018. In ogni caso, il Tribunale ritiene che il marchio anteriore abbia goduto in passato di un elevato grado di notorietà, la quale, anche supponendo che sia potuta diminuire nel corso degli anni, esisteva tuttavia ancora alla data di deposito del marchio richiesto, sicché una certa notorietà «residua» permaneva ancora a tale data.

In secondo luogo, il Tribunale si pronuncia sull'onere della prova della notorietà, ricordando che un documento redatto un certo tempo prima o dopo rispetto alla data di deposito della domanda di marchio considerato può contenere indicazioni utili, tenuto conto del fatto che la notorietà di un marchio si acquisisce, generalmente, in maniera graduale. Esso precisa che lo stesso ragionamento si applica in relazione alla perdita di tale notorietà, notorietà che si perde parimenti, generalmente, in maniera graduale. Il valore probatorio di un siffatto documento può variare a seconda che il periodo di cui trattasi sia più o meno prossimo alla data di deposito. A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che anche il mero fatto che taluni elementi di prova rechino una data anteriore di cinque anni rispetto alla data di deposito non può, di per sé, privarli del loro valore probatorio. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, l'onere della prova della notorietà incombe al titolare del marchio anteriore.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha evidenziato che la maggior parte degli elementi di prova prodotti riguardava il periodo compreso tra il 2013 e il 2017 e che alcuni di essi risalivano al 1990, al 2000 o al 2006, che tuttavia gli elementi di prova contenevano in realtà indicazioni sui continui sforzi della Jean Patou per mantenere la sua quota di mercato nel 2018. Essa ha aggiunto che la perdita di notorietà raramente si verifica in una sola volta, trattandosi piuttosto di un processo continuo su un lungo periodo, in quanto la notorietà si costruisce generalmente nell'arco di diversi anni e non può essere semplicemente attivata e disattivata. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, spetterebbe alla ricorrente provare una così drastica perdita di notorietà in un breve lasso di tempo.

Il Tribunale constata che tale valutazione non costituisce un'inversione dell'onere della prova ed è conforme alla giurisprudenza citata. Infatti, in assenza di elementi di prova concreti che dimostrino che la notorietà, gradualmente acquisita dal marchio anteriore nel corso di numerosi anni, sia improvvisamente sparita nel corso dell'ultimo anno esaminato, la commissione di ricorso era legittimata a concludere che il marchio anteriore godeva ancora di notorietà alla data pertinente.

Pertanto, il Tribunale prosegue la sua analisi constatando che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione nel ritenere che il pubblico di riferimento potesse stabilire un nesso tra i marchi in conflitto. Di conseguenza, dopo aver concluso, da un lato, che esiste un rischio futuro non ipotetico che la ricorrente tragga un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore e, dall'altro, che non sussisteva alcun giusto motivo per l'uso del marchio richiesto, il Tribunale respinge il ricorso nella sua interezza.