



Gabra tal-gurisprudenza

Kawża T-157/23

(pubblikazzjoni ta' estratti)

Kneipp GmbH

vs

L-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tal-24 ta' April 2024

“Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Proċedimenti ta' oppożizzjoni – Applikazzjoni għat-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea Joyful by nature – Trade mark verbali preċedenti tal-Unjoni Ewropea JOY – Raġuni relattiva għal rifjut – Dannu għar-reputazzjoni – Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001 – Prova tar-reputazzjoni – Vantaġġ indebitu miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti”

- 1. Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew simili li għandha reputazzjoni – Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiza għal prodotti jew servizzi mhux simili – Kundizzjonijiet – Reputazzjoni tat-trade mark fl-Istat Membru jew fl-Unjoni – Kuncett – Kriterji ta' evalwazzjoni*
(Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2017/1001, Artikolu 8(5))

(ara l-punti 15, 19)
- 2. Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew simili li għandha reputazzjoni – Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiza għal prodotti jew servizzi mhux simili – Kundizzjonijiet – Reputazzjoni tat-trade mark fl-Istat Membru jew fl-Unjoni – Prova tar-reputazzjoni – Oneru tal-prova*
(Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2017/1001, Artikolu 8(5))

(ara l-punti 20 sa 22, 38 sa 42)
- 3. Trade mark tal-Unjoni Ewropea – Definizzjoni u kisba tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea – Raġunijiet relattivi għal rifjut – Oppożizzjoni mill-proprjetarju ta' trade mark preċedenti identika jew simili li għandha reputazzjoni – Protezzjoni tat-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni estiza għal prodotti jew servizzi mhux simili – Trade marks verbali Joyful by nature u JOY*

(Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2017/1001, Artikolu 8(5))

(ara l-punti 31 sa 36, 58 sa 60, 73 sa 75, 88, 92)

Sunt

Permezz tas-sentenza tagħha, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors tar-rikorrenti, Kneipp GmbH, applikanti għal trade mark, u ddeċidiet fuq il-kwistjoni tal-oneru tal-prova tar-reputazzjoni ta' trade mark. Fil-fatt, hija qieset li, għalkemm l-oneru tal-prova tar-reputazzjoni ta' trade mark jaqa' fuq il-proprietarju tagħha, ir-reputazzjoni tintilef progressivament u kienet għalhekk ir-rikorrenti li kellha tipprova li r-reputazzjoni, miksuba progressivament mit-trade mark preċedenti matul diversi snin, kienet sparixxiet f'daqqa matul l-aħħar sena eżaminata.

Fid-29 ta' Novembru 2019, ir-rikorrenti għamlet applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea Joyful by nature quddiem l-Uffiċċju tal-Proprietà Intellettuali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)¹.

Jean Patou għamel oppożizzjoni għar-registrazzjoni ta' din it-trade mark, billi qajjem probabbiltà ta' konfużjoni u ta' ħsara għar-reputazzjoni ta' diversi mid-drittijiet preċedenti tiegħu, fosthom it-trade mark verbali tal-Unjoni Ewropea JOY, irregistrata fl-2016.

Id-Divizjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO laqgħet l-oppożizzjoni abbażi tal-Artikoli 8(5) tar-Regolament 2017/1001, fid-dawl tar-reputazzjoni tal-imsemmija trade mark preċedenti².

Wara rikors tar-rikorrenti, il-Bord tal-Appell tal-EUIPO parzjalment annulla d-deċiżjoni tad-Divizjoni tal-Oppożizzjoni għal ċerti servizzi. Madankollu, huwa ċaħad ir-rikors dwar il-prodotti u servizz l-oħrajn, billi qies b'mod partikolari li Jean Patou kien wera r-reputazzjoni b'saħħitha li kellha t-trade mark preċedenti għall-prodotti ta' fwejjaħ u fwieħa.

Huwa f'dan il-kuntest li r-rikorrenti pprezentat ir-rikors tagħha, billi invokat il-ksur tal-Artikolu 8(5) tar-Regolament 2017/1001.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali

Fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-eżistenza tar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti, il-Qorti Ġenerali fakkret, qabelxejn, li r-reputazzjoni għandha tiġi stabbilita fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-registrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, jiġifieri d-29 ta' Novembru 2019 f'dan il-każ.

¹ It-trade mark kienet tindika b'mod partikolari prodotti u servizzi li jaqgħu taħt il-klassijiet 3, 4, 35 u 44 fis-sens tal-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-registrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat.

² Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament (UE) 2017/1001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017, dwar it-trademark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2017, L 154, p. 1): "Jekk issir oppożizzjoni minn proprietarju ta' trademark preċedenti rreġistrata fit-tifsira tal-paragrafu 2, it-trademark li tkun saret applikazzjoni għaliha ma għandhiex tkun irreġistrata meta tkun identika jew simili għal trademark preċedenti, irrispettivament minn jekk l-oġġetti jew is-servizzi li għalihom issir applikazzjoni humiex identiċi jew simili għal dawk li għalihom tkun giet irreġistrata trademark preċedenti jew jekk ma jkunux simili għalihom, meta, fil-każ ta' trademark preċedenti tal-UE, it-trademark ikollha reputazzjoni fl-Unjoni jew, fil-każ ta' trademark nazzjonali preċedenti, it-trademark ikollha reputazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat, u meta l-użu mingħajr raġuni valida tat-trademark li għaliha tkun saret applikazzjoni jiehu vantaġġ ingust min-natura distintiva jew ir-reputazzjoni tat-trademark preċedenti, jew ikun ta' detriment għaliha".

Fl-ewwel lok, il-Qorti Ġenerali kkonstatat li l-provi prodotti minn Jean Patou jistabbilixxu li t-trade mark preċedenti kellha, f'din id-data, reputazzjoni f'parti sostanzjali tat-territorju tal-Unjoni, fir-rigward tal-prodotti ta' fwejjah u fwieħa. Fil-fatt, it-trade mark preċedenti hija magħrufa sew mill-pubbliku ġenerali kkonċernat, minkejja li l-premijijiet prestiġjużi miksuba mill-fwieħa Joy li juru l-imsemmija provi huma ta' diversi snin ilu u li ċ-ċifri tal-bejgħ naqsu bejn l-2013 u l-2018. Fi kwalunkwe każ, il-Qorti Ġenerali qieset li t-trade mark preċedenti kellha livell għoli ta' reputazzjoni fil-passat, li, anki jekk wiehed jassumi li din setgħet tonqos matul is-snin, xorta waħda kienet għadha teżisti fid-data tal-preżentata tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, b'tali mod li seta' kien għad hemm ċerta reputazzjoni "residwa" f'din id-data.

Fit-tieni lok, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet dwar l-oneru tal-prova tar-reputazzjoni, billi fakkret li dokument stabbilit ċertu żmien qabel jew wara d-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark inkwistjoni jista' jkun fih indikazzjonijiet utli fid-dawl tal-fatt li r-reputazzjoni ta' trade mark tinkiseb, b'mod ġenerali, progressivament. Hija ppreċiżat li l-istess raġunament japplika fir-rigward tat-telf ta' tali reputazzjoni, li ġeneralment tintilef ukoll progressivament. Il-valur probatorju ta' tali dokument jista' jvarja skont il-prossimità ftit jew wisq għolja tal-perijodu kopert mad-data tal-preżentata. F'dan ir-rigward, mill-ġurisprudenza jsegwi li s-sempliċi fatt li provi jkollhom data li tippreċedi b'ħames snin id-data tal-preżentata ma jistax ikun biżżejjed, fih innifsu, sabiex iċaħħadhom mill-valur probatorju tagħhom. Barra minn hekk, dejjem skont il-ġurisprudenza, l-oneru tal-prova tar-reputazzjoni jaqa' fuq il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti.

F'dan il-każ, il-Bord tal-Appell espona li l-parti l-kbira tal-provi prodotti kienu jikkonċernaw il-perijodu inkluż bejn l-2013 u l-2017 u li whud minnhom kienu jmorru lura għall-1990, għall-2000 jew għall-2006, iżda li l-provi kienu fil-fatt jinkludu indikazzjonijiet dwar l-isforzi kontinwi ta' Jean Patou sabiex iżomm is-sehem tiegħu fis-suq fl-2018. Huwa żied li t-telf ta' reputazzjoni rament isehh f'darba, iżda li dan kien pjuttost proċess kontinwu fuq perijodu twil, għaliex ir-reputazzjoni tinbena ġeneralment fuq diversi snin u ma tistax tiġi sempliċement attivata u diżattivata. Għalhekk, skont il-Bord tal-Appell, kienet ir-rikorrenti li kellha tipprova telf ta' reputazzjoni daqstant drastiku fuq perijodu qasir ta' żmien.

Il-Qorti Ġenerali kkonstatat li din l-evalwazzjoni ma tikkostitwixxix inverżjoni tal-oneru tal-prova u hija konformi mal-ġurisprudenza msemmija. Fil-fatt, fl-assenza ta' provi konkreti li juru li r-reputazzjoni, miksuba progressivament mit-trade mark preċedenti matul diversi snin, kienet sparixxiet f'daqqa matul l-aħħar sena eżaminata, il-Bord tal-Appell seta' jikkonkludi li t-trade mark preċedenti kienet għadha tgawdi minn reputazzjoni fid-data rilevanti.

Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali kompliet bl-analiżi tagħha, billi kkonstatat li l-Bord tal-Appell ma wettaqx żball ta' evalwazzjoni meta qies li l-pubbliku rilevanti seta' jistabbilixxi rabta bejn it-trade marks kunfligġenti. Għalhekk, wara li kkonkludiet, minn naħa, li jeżisti riskju futur mhux ipotetiku li r-rikorrenti tiegħu vantaġġ indebitu mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti u, min-naħa l-oħra, li ma kienx hemm raġuni valida għall-użu tat-trade mark li għaliha saret applikazzjoni, il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors fl-intier tiegħu.