



Jurisprudentie

Zaak T-157/23

(gedeeltelijke publicatie)

**Kneipp GmbH
tegen**

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 24 april 2024

„Uniemerik – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk Joyful by nature – Ouder Uniewoordmerk JOY – Relatieve weigeringsgrond – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 – Bewijs van de bekendheid – Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”

1. *Uniemerik – Definitie en verkrijging van het Uniemerik – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie – Begrip – Beoordelingscriteria*
(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 5)

(zie punten 15, 19)

2. *Uniemerik – Definitie en verkrijging van het Uniemerik – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Voorwaarden – Bekendheid van het merk in de lidstaat of in de Unie – Bewijs van de bekendheid – Bewijslast*
(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 5)

(zie punten 20-22, 38-42)

3. *Uniemerik – Definitie en verkrijging van het Uniemerik – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door de houder van een gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk – Uitbreiding van de bescherming van het oudere bekende merk tot niet-soortgelijke waren of diensten – Woordmerken Joyful by nature en JOY*
(Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 8, lid 5)

(zie punten 31-36, 58-60, 73-75, 88, 92)

Samenvatting

In zijn arrest verwerpt het Gerecht het beroep van Kneipp GmbH, verzoekster en merkaanvrager, en spreekt het zich uit over de bewijslast inzake de bekendheid van een merk. Het is immers van oordeel dat de bewijslast inzake de bekendheid van een merk weliswaar op de houder ervan rust, maar bekendheid geleidelijk verloren gaat en het dus aan verzoekster stond om te bewijzen dat de door het oudere merk gedurende vele jaren geleidelijk verworven bekendheid plotseling is verdwenen in de loop van het laatste onderzochte jaar.

Op 29 november 2019 heeft verzoekster bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken Joyful by nature.¹

Jean Patou heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit merk. Hiertoe voert deze onderneming verwarringsgevaar aan alsmede het gevaar dat afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van meerdere van haar oudere rechten, waaronder het in 2016 ingeschreven Uniewoordmerk JOY.

De oppositieafdeling van het EUIPO heeft de oppositie toegewezen op grond van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001, gelet op de bekendheid van dat oudere merk.²

Naar aanleiding van een door verzoekster tegen die beslissing ingesteld beroep heeft de kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd voor bepaalde diensten. Zij heeft echter het beroep verworpen met betrekking tot de andere waren en diensten. Daartoe heeft zij met name geoordeeld dat Jean Patou had aangetoond dat het oudere merk een grote mate van bekendheid genoot voor parfumerieën en parfums.

Tegen deze achtergrond heeft verzoekster haar beroep ingesteld, waarbij zij schending van artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 aanvoert.

Beoordeling door het Gerecht

In het kader van de beoordeling van de bekendheid van het oudere merk herinnert het Gerecht om te beginnen eraan dat de bekendheid moet vaststaan op de datum waarop de merkaanvraag wordt ingediend, dat wil zeggen op 29 november 2019 in dit geval.

Ten eerste stelt het Gerecht vast dat de door Jean Patou overgelegde bewijzen aantonen dat het oudere merk op die datum bekendheid genoot voor parfumerieën en parfums in een wezenlijk deel van de Unie. Het oudere merk is immers algemeen bekend bij het grote publiek in kwestie, ook al zijn de door het parfum Joy gewonnen prestigieuze onderscheidingen waarnaar in genoemd bewijsmateriaal wordt verwezen, enkele jaren geleden toegekend en zijn de

¹ De aanvraag betrof met name waren en diensten van de klassen 3, 4, 35 en 44 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

² Artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (PB 2017, L 154, blz. 1) bepaalt: „Bij oppositie door de houder van een ingeschreven ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het in geval van een ouder Uniemerken een in de Unie bekend merk betreft, of in geval van een ouder nationaal merk, het een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

verkoopcijfers tussen 2013 en 2018 gedaald. Het Gerecht overweegt dat het oudere merk in ieder geval in het verleden een grote mate van bekendheid heeft genoten die, gesteld al dat zij in de loop der jaren is afgenomen, op de datum van indiening van het aangevraagde merk nog steeds bestond, zodat op die datum sprake was van een zekere “resterende” bekendheid.

Ten tweede spreekt het Gerecht zich uit over de bewijslast inzake de bekendheid, waarbij het eraan herinnert dat een document dat enige tijd voor of na de datum van de betrokken merkaanvraag is opgesteld, nuttige aanwijzingen kan bevatten, aangezien de bekendheid van een merk in het algemeen geleidelijk wordt verworven. Het verduidelijkt dat dezelfde redenering geldt voor het verlies van bekendheid, dat over het algemeen ook geleidelijk geschiedt. De bewijswaarde van een dergelijk document kan variëren naarmate er meer of minder tijd ligt tussen de periode waarop het document betrekking heeft en de datum van indiening. In dit verband volgt uit de rechtspraak dat bewijzen hun bewijswaarde niet verliezen op de enkele grond dat de datum ervan vijf jaar vóór die van indiening van de aanvraag ligt. Volgens diezelfde rechtspraak valt de bewijslast van de bekendheid bovendien op de houder van het oudere merk.

In casu heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de meeste overgelegde bewijzen betrekking hadden op de periode tussen 2013 en 2017 en een deel ervan terugging tot 1990, 2000 of 2006, maar dat de bewijzen in feite aanwijzingen bevatten over de voortdurende inspanningen van Jean Patou om haar marktaandeel in 2018 te behouden. Zij heeft daaraan toegevoegd dat bekendheid zelden in één keer verloren gaat, maar dat het veeleer om een continu proces over een lange periode gaat, aangezien bekendheid in het algemeen over meerdere jaren wordt opgebouwd en niet zomaar kan worden geactiveerd en gedeactiveerd. Volgens de kamer van beroep was het dus aan verzoekster om een zo sterk verlies van bekendheid over een korte periode te bewijzen.

Het Gerecht stelt vast dat deze beoordeling geen omkering van de bewijslast vormt en in overeenstemming is met de aangehaalde rechtspraak. Bij gebreke van concrete bewijzen waaruit blijkt dat de door het oudere merk gedurende vele jaren geleidelijk verworven bekendheid plotseling is verdwenen in de loop van het laatste onderzochte jaar, mocht de kamer van beroep zich immers op het standpunt stellen dat het oudere merk nog bekend was op de relevante datum.

Het Gerecht vervolgt dan ook zijn analyse en stelt vast dat de kamer van beroep geen beoordelingsfout heeft gemaakt door te oordelen dat het relevante publiek een verband tussen de conflicterende merken kon leggen. Het Gerecht stelt zich op het standpunt, ten eerste, dat de kans dat verzoekster ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de reputatie van het oudere merk in de toekomst niet hypothetisch is en, ten tweede, dat er geen geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk bestond. Bijgevolg verwerpt het Gerecht het beroep in zijn geheel.