



## Repertoriul jurisprudenței

**Cauza T-157/23**

(Extras)

**Kneipp GmbH**

**împotriva**

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală**

**Hotărârea Tribunalului (Camera a opta) din 24 aprilie 2024**

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Joyful by nature – Marcă a Uniunii Europene verbală anterioară JOY – Motiv relativ de refuz – Atingere adusă renumelui – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Dovada renumelui – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare”

1. *Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Renume al mărcii în statul membru sau în Uniune – Noțiune – Criterii de apreciere*  
[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctele 15 și 19)

2. *Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Renume al mărcii în statul membru sau în Uniune – Dovada renumelui – Sarcina probei*  
[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctele 20-22 și 38-42)

3. *Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Mărcile verbale Joyful by nature și JOY*  
[Regulamentul 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

(a se vedea punctele 31-36, 58-60, 73-75, 88 și 92)

## Rezumat

Prin hotărârea sa, Tribunalul respinge acțiunea reclamantei, Kneipp GmbH, solicitantă a unei mărci, și se pronunță cu privire la chestiunea sarcinii dovedirii renumelui unei mărci. Astfel, el consideră că, deși sarcina dovedirii renumelui unei mărci incumbă titularului acesteia, renumele se pierde în mod progresiv și că îi incumbă, așadar, reclamantei sarcina de a dovedi că renumele, dobândit în mod progresiv de marca anterioară pe parcursul mai multor ani, ar fi dispărut brusc în cursul ultimului an examinat.

La 29 noiembrie 2019, reclamanta a solicitat înregistrarea mărcii Uniunii Europene pentru semnul verbal Joyful by nature la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)<sup>1</sup>.

Jean Patou a formulat opoziție la înregistrarea acestei mărci, invocând un risc de confuzie și de atingere adusă renumelui mai multora dintre drepturile sale anterioare, printre care marca Uniunii Europene verbală JOY, înregistrată în anul 2016.

Divizia de opoziție a EUIPO a admis opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, ținând seama de renumele mărcii anterioare menționate<sup>2</sup>.

În urma unei căi de atac formulate de reclamantă, camera de recurs a EUIPO a anulat în parte decizia diviziei de opoziție pentru anumite servicii. Cu toate acestea, camera de recurs a respins calea de atac privind celelalte produse și servicii, considerând în special că Jean Patou a demonstrat renumele semnificativ de care se bucură marca anterioară pentru produsele de parfumerie și pentru parfumuri.

Acesta este contextul în care reclamanta și-a formulat acțiunea, invocând încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001.

### *Aprecierea Tribunalului*

În cadrul aprecierii existenței renumelui mărcii anterioare, Tribunalul amintește de la bun început că renumele trebuie stabilit la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitate, și anume în speță la 29 noiembrie 2019.

În primul rând, Tribunalul constată că elementele de probă prezentate de Jean Patou dovedesc că marca anterioară se bucura la acea dată de un renume pe o parte importantă a teritoriului Uniunii, în ceea ce privește produsele de parfumerie și parfumurile. Astfel, marca anterioară este bine-cunoscută marelui public vizat, chiar dacă distincțiile prestigioase obținute de parfumul Joy pe care le menționează elementele de probă respective datează de mai mulți ani, iar cifrele de vânzări au cunoscut o scădere progresivă între anii 2013 și 2018. În orice caz, Tribunalul consideră că marca anterioară s-a bucurat de un grad ridicat de notorietate în trecut, care, chiar

<sup>1</sup> Cererea desemna în special produse și servicii din clasele 3, 4, 35 și 44 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

<sup>2</sup> Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1): „la opoziția titularului unei mărci anterioare înregistrate în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia”.

presupunând că s-ar fi putut diminua de-a lungul anilor, exista totuși încă la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitate, astfel încât o anumită notorietate „reziduală” putea continua să existe la acea dată.

În al doilea rând, Tribunalul se pronunță cu privire la sarcina probei renumelui, amintind că un document întocmit cu un anumit timp înainte sau la un anumit timp după data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii în cauză poate să conțină indicații utile, ținând seama de faptul că renumele unei mărci se dobândește în general în mod progresiv. El precizează că același raționament se aplică în ceea ce privește pierderea unui astfel de renume, care se întâmplă de asemenea în general în mod progresiv. Valoarea probatorie a unui atare document poate varia în funcție de proximitatea mai mult sau mai puțin ridicată a perioadei acoperite față de data depunerii. În această privință, reiese din jurisprudență că nici măcar simplul fapt că elementele de probă poartă o dată anterioară cu cinci ani datei depunerii nu poate, în sine, să le lipsească de valoarea lor probantă. În plus, tot potrivit jurisprudenței, sarcina dovedirii renumelui incumbă titularului mărcii anterioare.

În speță, camera de recurs a subliniat că majoritatea elementelor de probă prezentate priveau perioada cuprinsă între anii 2013 și 2017 și că unele dintre acestea datau încă din anul 1990, 2000 sau 2006, dar că elementele de probă conțineau în fapt indicații privind eforturile continue ale societății Jean Patou de a-și menține cota de piață în anul 2018. Aceasta a adăugat că pierderea renumelui se produce rareori dintr-o dată, fiind însă vorba mai degrabă despre un proces continuu pe o perioadă îndelungată, întrucât renumele se construiește în general timp de mai mulți ani și nu poate fi pur și simplu activat și dezactivat. Astfel, potrivit camerei de recurs, reclamanta este cea căreia i-ar reveni sarcina de a dovedi o pierdere de renume într-atât de drastică într-un interval scurt de timp.

Tribunalul constată că această apreciere nu constituie o răsturnare a sarcinii probei și este conformă cu jurisprudența menționată. Astfel, în lipsa unor elemente de probă concrete care să demonstreze că renumele, dobândit în mod progresiv de marca anterioară de-a lungul mai multor ani, ar fi dispărut brusc în cursul ultimului an examinat, camera de recurs era îndreptățită să concluzioneze că marca anterioară se bucura încă de renume la data relevantă.

Prin urmare, Tribunalul își continuă analiza constatând că, fără a săvârși o eroare de apreciere, camera de recurs a considerat că publicul relevant poate stabili o legătură între mărcile în conflict. Astfel, după ce a concluzionat, pe de o parte, că există un risc viitor neipotetic ca reclamanta să obțină un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare și, pe de altă parte, că nu exista un motiv justificat pentru utilizarea mărcii solicitate, Tribunalul respinge acțiunea în totalitate.