



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 24 april 2024*

”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Joyful by nature – Det äldre EU-ordmärket JOY – Relativt registreringshinder – Skadlig inverkan på renomméet – Artikel 8.5 i förordning (EU) 2017/1001 – Bevis på renommé – Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”

I mål T-157/23,

Kneipp GmbH, Würzburg (Tyskland), företrätt av advokaten M. Pejman,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företräd av E. Markakis, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd var

Jean Patou, Paris (Frankrike),

meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. Kornezov samt domarna K. Kecsmár (referent) och S. Kingston,

justitiesekreterare: V. Di Bucci,

efter den skriftliga delen av förfarandet,

med beaktande av att ingen av parterna inom tre veckor efter delgivningen av underrättelsen om att den skriftliga delen av förfarandet avslutats hade inkommit med någon begäran om muntlig förhandling, och av att tribunalen, med tillämpning av artikel 106.3 i tribunalens rättegångsregler, har beslutat att avgöra målet på handlingarna,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom¹

[utelämnas]

Parternas yrkanden

- 11 Klaganden yrkar att tribunalen ska
 - ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det medför avslag på klagandens överklagande av invändningsenhetens beslut av den 28 februari 2022, och
 - förplikta EUIPO att ersätta klagandens rättegångskostnader och kostnader med anledning av invändningsförfarandet.
- 12 EUIPO yrkar att tribunalen ska
 - ogilla överklagandet, och
 - förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna för det fall det hålls muntlig förhandling.

Rättslig bedömning

[utelämnas]

Huruvida det äldre varumärket har renommé och bevisbördan för detta renommé

[utelämnas]

- 22 Det ska vidare preciseras att ett äldre varumärkes renommé ska fastställas vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det varumärke som ansökan avser ges in (dom av den 5 oktober 2020, Laboratorios Ern/EUIPO, SBS Bilimsel Bio Çözümle (apiheal), T-51/19, ej publicerad, EU:T:2020:468, punkt 112). Handlingar av senare datum kan inte förlora sitt bevisvärde om de gör det möjligt att dra slutsatser om hur situationen såg ut vid detta datum. Det kan inte på förhand uteslutas att en handling som upprättats en viss tid före eller efter detta datum kan innehålla användbara upplysningar med hänsyn till att ett varumärkes renommé i allmänhet förvärvas successivt. Bevisvärdet av en sådan handling kan variera beroende på om den period som omfattas ligger mer eller mindre nära ansökningsdagen (se dom av den 16 oktober 2018, VF International/EUIPO – Virmani (ANOKHI), T-548/17, ej publicerad, EU:T:2018:686, punkt 104 och där angiven rättspraxis, se även, analogt, beslut av den 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, punkt 31).

[utelämnas]

- 33 Dessa handlingar, liksom de prestigefyllda priser och utmärkelser som parfymen Joy erhållit, gör det möjligt att fastställa att det äldre varumärket är välkänt för allmänheten, för de varor som det avser, i en väsentlig del av unionen, även om dessa utmärkelser är flera år gamla och

¹ Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.

försäljningssiffrorna sjönk mellan åren 2013 och 2018. Tribunalen konstaterar i detta avseende att det äldre varumärket under alla omständigheter tidigare var välkänt i hög grad, och fortfarande var det under 2019 vid tidpunkten för ansökan om registrering av det varumärke som ansökan avser, även om det kan antas att det blivit mindre välkänt med åren, vilket innebär att det fortfarande kan ha varit välkänt, åtminstone i någon grad, vid denna tidpunkt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, *Simca Europe/harmoniseringskontoret – PSA Peugeot Citroën (Simca)*, T-327/12, EU:T:2014:240, punkterna 46, 49 och 52).

[utelämnas]

- 37 För det andra har klaganden även åberopat den omständigheten att överklagandenämnden antog att det äldre varumärket var välkänt och felaktigt angav att det ankom på klaganden att bevisa en drastisk förlust av renommé för det äldre varumärket mellan år 2018 och det datum då ansökan om registrering av det varumärke som ansökan avser gavs in, det vill säga den 29 november 2019.
- 38 Såsom det har erinrats om i den rättspraxis som anges i punkt 22 ovan kan det inte på förhand uteslutas att en handling som upprättats en viss tid före eller efter tidpunkten för ansökan om registrering av det aktuella varumärket kan innehålla användbara uppgifter med hänsyn till att ett varumärkes renommé i allmänhet förvärvas successivt. Samma resonemang är tillämpligt när det gäller förlust av ett sådant renommé, vilket också i allmänhet förloras successivt. Bevisvärdet av en sådan handling kan variera beroende på om den period som omfattas av handlingen ligger mer eller mindre nära ansökningsdagen.
- 39 Bevisning som hänför sig till tiden före dagen för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket kan således inte förlora sitt bevisvärde enbart av det skälet att den är fem år äldre än tidpunkten för ansökan om registrering av nämnda varumärke (dom av den 5 oktober 2020, *apiheal*, T-51/19, ej publicerad, EU:T:2020:468, punkt 112).
- 40 Vad gäller bevisbördan för renommé framgår det också av rättspraxis att denna åvilar innehavaren av det äldre varumärket (se dom av den 5 oktober 2022, *Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy)*, T-711/20, ej publicerad, EU:T:2022:604, punkt 83 och där angiven rättspraxis).
- 41 I förevarande fall framhöll överklagandenämnden, i punkt 34 i det överklagade beslutet, efter att ha erinrat om att registreringsansökan hade getts in den 29 november 2019, att merparten av den bevisning som hade lagts fram avsåg perioden 2013–2017 och att en del av den härrörde från 1990, 2000 eller 2006, men att bevisningen faktiskt innehöll uppgifter om de fortsatta ansträngningar som motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd gjort för att bibehålla sin marknadsandel år 2018. Överklagandenämnden tillade sedan att ”förlusten av renommé sällan inträffar vid ett enda tillfälle, utan den är snarare en kontinuerlig process under en längre period, eftersom renomméet i allmänhet utvecklas under flera år och inte bara kan aktiveras och avaktiveras” och att ”[d]et för övrigt ankommer på klaganden att bevisa en så drastisk förlust av renommé för varumärket under en kort tidsperiod”.
- 42 I motsats till vad klaganden har gjort gällande innebär denna bedömning således inte en omvänd bevisbörd, och den är förenlig med den rättspraxis som anges i punkterna 38–40 ovan. I avsaknad av konkret bevisning för att det äldre varumärkets renommé, vilket successivt förvärvats av det äldre varumärket under flera år, plötsligt skulle ha försvunnit under det sista undersökta året, hade överklagandenämnden fog för att dra slutsatsen att det äldre varumärket fortfarande var

välkänt vid den relevanta tidpunkten, den 29 november 2019 (se, analogt, dom av den 7 januari 2004, Aalborg Portland m.fl./kommissionen, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, EU:C:2004:6, punkt 79).

[*utelämnas*]

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

- 1) **Överklagandet ogillas.**
- 2) **Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.**

Kornezov

Kecsmár

Kingston

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 april 2024.

Underskrifter