



Rättsfallssamlingen

Mål T-157/23

(publicering i utdrag)

**Kneipp GmbH
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av 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”

- 1. EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Utökat skydd för det äldre kända varumärket så att det även omfattar varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Huruvida varumärket är känt i medlemsstaten eller i unionen – Begrepp – Bedömningskriterier
(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.5)*

(se punkterna 15 och 19)

- 2. EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Utökat skydd för det äldre kända varumärket så att det även omfattar varor eller tjänster av annat slag – Villkor – Huruvida varumärket är känt i medlemsstaten eller i unionen – Bevis på renommé – Bevisbörda
(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.5)*

(se punkterna 20–22 och 38–42)

- 3. EU-varumärke – Definition och förvärv av EU-varumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke – Utökat skydd för det äldre kända varumärket så att det även omfattar varor eller tjänster av annat slag – Ordmärkena Joyful by nature och JOY
(Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001, artikel 8.5)*

(se punkterna 31–36, 58–60, 73–75, 88 och 92)

Resumé

Genom sin dom ogillar tribunalen det överklagande som gjorts av Kneipp GmbH, som är varumärkessökande, och uttalar sig om bevisbördan för ett varumärkes renommé. Tribunalen anser att även om det är varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för att ett varumärke är välkänt förloras varumärkets renommé successivt, varför det ankommer på klaganden att visa att det äldre varumärkets renommé, som gradvis förvärvats under flera år, plötsligt skulle ha försvunnit under det sista undersökta året.

Den 29 november 2019 ansökte klaganden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) om registrering som EU-varumärke av ordmärket Joyful by nature.¹

Jean Patou framställde en invändning mot registreringen av detta varumärke och gjorde därvid gällande att det förelåg en risk för förväxling och skadlig inverkan på renomméet för flera av hans äldre rättigheter, däribland EU-ordmärket JOY, vilket registrerades år 2016.

EUIPO:s invändningsenhet biföll invändningen på grundval av artikel 8.5 i förordning 2017/1001 med hänsyn till nyssnämnda varumärkes renommé.²

Till följd av ett överklagande från klaganden upphävde EUIPO:s överklagandenämnd delvis invändningsenhetens beslut med avseende på vissa tjänster. Överklagandenämnden avslög emellertid överklagandet vad avser de övriga varorna och tjänsterna, bland annat med motiveringen att Jean Patou hade visat att det äldre varumärket var välkänt för sina parfymeringsmedel och parfymer.

Det är mot denna bakgrund som klaganden har överklagat och gjort gällande att artikel 8.5 i förordning 2017/1001 har åsidosatts.

Tribunalens bedömning

Inom ramen för bedömningen av huruvida det äldre varumärket är välkänt erinrar tribunalen inledningsvis om att renomméet ska fastställas vid den tidpunkt då ansökan om registrering av det varumärke som ansökan avser ges in, det vill säga den 29 november 2019 i förevarande fall.

För det första konstaterar tribunalen att den bevisning som Jean Patou har lagt fram styrker att det äldre varumärket vid denna tidpunkt var välkänt i en väsentlig del av unionen, vad gäller parfymeringsmedel och parfymer. Det äldre varumärket är välkänt för allmänheten, även om de prestigefyllda belöningar som erhållits av parfymen Joy och som nämnda bevisning hänvisar till är flera år gamla och även om försäljningssiffrorna minskade mellan 2013 och 2018. Tribunalen anser under alla omständigheter att det äldre varumärket tidigare var välkänt i hög grad, och

¹ Ansökan avsåg särskilt varor och tjänster i klasserna 3, 4, 35 och 44 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

² I artikel 8.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) föreskrivs följande: "Efter invändning från innehavaren av ett äldre registrerat varumärke i den mening som avses i punkt 2 får det varumärke som ansökan avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, oavsett om de varor eller tjänster för vilka det tillämpas är identiska med, liknar eller inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det, i fråga om ett äldre EU-varumärke, är känt i unionen eller, i fråga om ett äldre nationellt varumärke, är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skäligen anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

fortfarande var det 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.

För det andra uttalar sig tribunalen om bevisbördan för varumärkets renommé och erinrar om att en handling som upprättats en viss tid före eller efter tidpunkten för ansökan om registrering av det aktuella varumärket kan innehålla användbara upplysningar med hänsyn till att ett varumärkes renommé i allmänhet förvärvas successivt. Tribunalen preciserar att samma resonemang är tillämpligt när det gäller förlust av ett sådant renommé, vilket i allmänhet också förloras successivt. Bevisvärdet av en sådan handling kan variera beroende på om den period som omfattas av handlingen ligger mer eller mindre nära ansökningsdagen. Det följer av rättspraxis att bevisning inte kan förlora sitt bevisvärde enbart av det skälet att den är fem år äldre än tidpunkten för ansökan om registrering. Enligt rättspraxis är det dessutom innehavaren av det äldre varumärket som har bevisbördan för att varumärket är välkänt.

I förevarande fall har överklagandenämnden framhållit att merparten av den bevisning som lagts fram avsåg perioden mellan 2013 och 2017 och att en del av denna bevisning härrörde från 1990, 2000 eller 2006, men att bevisningen i själva verket innehöll uppgifter om Jean Patous fortsatta ansträngningar för att bibehålla sin marknadsandel år 2018. Överklagandenämnden tillade att förlusten av ett 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. Enligt överklagandenämnden ankommer det på klaganden att bevisa en så drastisk förlust av renommé för varumärket under en kort tidsperiod.

Tribunalen konstaterar att denna bedömning inte innebär en omvänd bevisbördan och att den är förenlig med ovannämnda rättspraxis. I avsaknad av konkreta bevis på det äldre varumärkets renommé, som det äldre varumärket successivt förvärvat 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.

Tribunalen fullföljer således sin bedömning och konstaterar att överklagandenämnden inte gjorde någon oriktig bedömning när den fann att allmänheten kunde få uppfattningen att det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena. Efter att ha slagit fast dels att det finns en framtida risk, som inte är hypotetisk, att klaganden drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé, dels att det inte fanns någon skälig anledning till användningen av det varumärke som ansökan avser, ogillar tribunalen överklagandet i dess helhet.