



## COMUNICATO STAMPA n. 71/24

Lussemburgo, 24 aprile 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-157/23 | Kneipp/EUIPO Patou (Joyful by nature)

### **Marchi dell'Unione europea: il Tribunale conferma che la notorietà di un marchio si acquisisce e si perde, generalmente, in maniera graduale**

Nel novembre 2019 la Kneipp GmbH (Kneipp), un'impresa tedesca di prodotti cosmetici, ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell'Unione europea il segno denominativo Joyful by nature. Il marchio richiesto designava principalmente prodotti cosmetici, candele profumate e servizi di marketing. Nel luglio 2020 la Maison Jean Patou, un'impresa francese di prodotti di lusso (moda e profumi principalmente), ha presentato un'opposizione alla registrazione del marchio richiesto. L'EUIPO ha parzialmente accolto l'opposizione constatando che il marchio JOY godeva in una parte sostanziale dell'Unione di grande notorietà, dalla quale il titolare del marchio richiesto avrebbe potuto trarre indebito vantaggio grazie alla somiglianza tra i due marchi.

La Kneipp ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea avverso la decisione dell'EUIPO.

Il Tribunale **respinge tale ricorso**.

Il Tribunale constata che il marchio JOY **gode di notorietà** in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, in particolare in Francia, quanto ai prodotti di profumeria e profumi. Tale marchio ha acquisito in passato un elevato grado di notorietà, la quale, anche supponendo che sia potuta diminuire nel corso degli anni, esisteva ancora alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, sicché una certa notorietà «residua» permaneva ancora a tale data. Inoltre, il Tribunale si pronuncia sull'onere della prova della notorietà, ricordando che un documento redatto un certo tempo prima o dopo rispetto alla data di deposito della domanda del marchio considerato può contenere indicazioni utili, tenuto conto del fatto che la notorietà di un marchio si acquisisce, generalmente, in maniera graduale. Esso precisa che lo stesso ragionamento si applica in relazione alla perdita di tale notorietà, notorietà che si può anche perdere, generalmente, in maniera graduale. Pertanto, in assenza di elementi di prova concreti che dimostrino che la notorietà, gradualmente acquisita dal marchio anteriore nel corso di numerosi anni, sia improvvisamente sparita nel corso dell'ultimo anno esaminato, il marchio JOY godeva ancora di notorietà alla data pertinente.

Il Tribunale conferma altresì che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo che ne consente la registrazione, che esso è simile al marchio richiesto e che l'esistenza di un rischio di associazione tra i due marchi non può essere esclusa. Orbene, in tali circostanze, vi è il rischio che il titolare del marchio richiesto possa **trarre un indebito vantaggio** dalla reputazione del marchio anteriore.

**IMPORTANTE:** I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono presentate all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto

**IMPORTANTE:** Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!

