

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

24 de abril de 2024 ( [\\*](#) ) ( [1](#) )

(Marca de la Unión Europea – Procedimiento de oposición – Solicitud de marca denominativa de la Unión Joyful by Nature – Marca denominativa de la Unión anterior JOY – Motivo de denegación relativo – Daño a la reputación – Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 – Pruebas en apoyo de el renombre – Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior)

En el asunto T-157/23,

**Kneipp GmbH**, con domicilio social en Würzburg (Alemania), representada por el Sr. M. Pejman, abogado,

solicitante,

v

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por el Sr. E. Markakis, en calidad de agente,

acusado,

siendo la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO

**Jean Patou**, con domicilio social en París (Francia),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

compuesto por A. Kornezov, Presidente, K. Kecsmár (Relator) y S. Kingston, Jueces,

Secretario: V. Di Bucci,

Vista la parte escrita del procedimiento,

considerando que las partes no presentaron ninguna solicitud de audiencia dentro de las tres semanas siguientes a la notificación de la terminación de la fase escrita del procedimiento, y habiendo decidido resolver el recurso sin fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General,

da lo siguiente

**Juicio**

- 1 Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Kneipp GmbH, solicita la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de

la Unión Europea (EUIPO) de 19 de enero de 2023 (asunto R 532/2022-2). (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).

### **Antecedentes de la disputa**

- 2 El 29 de noviembre de 2019, la demandante presentó una solicitud de registro de marca de la Unión para el signo denominativo Joyful by Nature.
- 3 La marca solicitada designaba, entre otros, los productos y servicios de las clases 3, 4, 35 y 44 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada. y modificado, y corresponden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
  - Clase 3: «Cosméticos; Artículos de aseo; Preparaciones para el cuidado corporal y de belleza; Aceites para uso higiénico; Aceites esenciales y extractos aromáticos; Preparaciones para el baño y la ducha; Preparaciones para el cuidado de la piel y del cabello; Preparaciones para el cuidado de ojos y uñas; Preparaciones para el cuidado de la cara, manos y pies; Preparaciones para el cuidado de la boca y los dientes; Baños (Preparaciones cosméticas para -); Sales de baño, Sales de baño, Aceites de baño, Perlas de baño, Leches de baño; Crema de baño; Baño de burbujas; Gases de baño; Espuma de ducha; leches para la piel; Crema para la piel; Jabones y geles; lociones faciales; Preparaciones de maquillaje; Productos de aromaterapia que no sean para uso médico; Infusiones de sauna; Preparaciones para masajes; Cuidado cosmético de heridas; Desodorantes y antitranspirantes; Perfumería y fragancias; Perfume; Preparaciones de perfumes para refrescar el aire, incluidos aerosoles aromáticos y fragancias para la habitación; Aceites perfumados; Madera perfumada; popurrís [fragancias]; Agua perfumada; Preparaciones aromáticas; popurrís [fragancias]; Difusores de láminas de fragancias de aire; Mechas emisoras de fragancias para fragancias ambientales; Recargas de fragancias para dispensadores eléctricos de fragancias ambientales; Recargas de fragancias para dispensadores de fragancias ambientales eléctricos; Preparaciones para perfumar el aire»;
  - Clase 4: «Velas perfumadas y velas aromáticas; Velas perfumadas; Velas perfumadas para refrescar el aire»;
  - Clase 35: 'Servicios de marketing y promoción; servicios de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales y/o publicitarios; organización, realización y seguimiento de sistemas de incentivos, sistemas de bonificación y sistemas de fidelización de clientes; administración de un programa de descuentos para permitir a los participantes obtener descuentos en bienes y servicios mediante el uso de una tarjeta de membresía de descuento; publicidad; distribución de la muestra; envío y distribución de materiales publicitarios, de marketing y promocionales, incluso a través de Internet; demostraciones de productos y servicios de exhibición de productos; servicios de venta mayorista y minorista (también a través de Internet) en materia de cosméticos y tratamientos de belleza, preparaciones y productos para la atención sanitaria, cosméticos, perfumería y aromas, aceites esenciales y extractos aromáticos, preparaciones aromáticas, aparatos para perfumar el aire, velas aromáticas»;
  - Clase 44: 'Higiene humana y cuidados de belleza'.

- 4 El 1 de julio de 2020, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, Jean Patou, presentó un escrito de oposición al registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior.
- 5 La oposición se basó en una serie de derechos anteriores, incluida la marca denominativa de la Unión JOY, registrada el 24 de febrero de 2016 con el número 14790232, para productos de la clase 3 correspondientes a la siguiente descripción: «Preparaciones para el cuidado del cabello; Lociones para el cuidado del cabello; Cremas para el cuidado del cabello; Preparaciones cosméticas para el cuidado del cabello; Productos cosméticos; Leches [cosméticos]; Preparaciones cosméticas; Cremas hidratantes [cosméticos]; Cosméticos para el cuidado de la piel; Cosméticos para las cejas; Bloqueadores solares [cosméticos]; Compactos en polvo [cosméticos]; Cosméticos para broncearse; Aceites bronceadores [cosméticos]; Constituir; Maquillaje para la piel; Polvo (Maquillaje -); Confeccionar fundaciones; Lápices de maquillaje; Maquillaje de ojo; Removedor de maquillaje; Preparaciones de maquillaje; Polvos de maquillaje; Leche desmaquillante; Desmaquillantes de ojos; Desmaquillante de ojos; Preparaciones desmaquillantes; Lápiz labial; Coloretos; Sombra; Máscara; Delineador de ojos; laca para el cabello; Fragancias; Perfumería y fragancias; Esmalte de uñas; bolígrafos para esmalte de uñas; Quitaesmaltes; Aerosoles para peinar el cabello; Espuma para el cabello; Gel para el cabello; Desodorantes corporales [perfumería]; Jabón de tocador; Jabón perfumado; Lavados faciales; Lavados a mano; Gel de afeitado; Gel de ducha; gel para cejas; Gel de baño; Geles de afeitado; geles para después del afeitado; geles para los ojos; geles de belleza; Gel para después del afeitado; Geles protectores del cabello; Champú para el pelo; Champús corporales; Champús secos; Enjuagues para el cabello [champú-acondicionadores]; Acondicionador de cabello; Acondicionadores para la piel; Acondicionadores de cutículas; Loción corporal; Loción mascarilla corporal; Loción corporal hidratante [cosmética]; Lociones corporales perfumadas [preparaciones de tocador]; Lociones y cremas corporales perfumadas; Lociones para el cuidado del rostro y del cuerpo; Loción tonificante, para rostro, cuerpo y manos'.
- 6 Los motivos invocados en apoyo de la oposición fueron los establecidos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Unión Europea. Marca de la Unión (DO 2017, L 154, p. 1).
- 7 El 28 de febrero de 2022, la División de Oposición estimó la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, habida cuenta de la notoriedad de la marca denominativa anterior JOY mencionada en el apartado 5 anterior.
- 8 El 31 de marzo de 2022, la demandante interpuso recurso de casación ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición en la medida en que desestimó la solicitud de registro para los siguientes servicios de la clase 35: «Servicios de marketing y promoción; servicios de fidelización de clientes con fines comerciales, promocionales y/o publicitarios; organización, realización y seguimiento de sistemas de incentivos, sistemas de bonificación y sistemas de fidelización de clientes; administración de un programa de descuentos para permitir a los participantes obtener descuentos en bienes y servicios mediante el uso de una tarjeta de membresía de descuento; publicidad; distribución de la muestra; envío y distribución de materiales publicitarios, de marketing y promocionales, incluso a través de Internet; demostraciones de productos y servicios de exhibición de productos».
- 10 No obstante, desestimó el recurso respecto de los demás productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior, sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. En cuanto al fondo, consideró que en el presente caso se cumplían todas las condiciones necesarias para la

aplicación de dicha disposición, teniendo en cuenta, en particular, en primer lugar, las pruebas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. de la EUIPO que demuestra la sólida notoriedad de la marca anterior, en una parte sustancial de la Unión Europea, para los productos de perfumería y fragancias de la clase 3, a continuación, la similitud de las marcas en conflicto, la existencia de un vínculo entre ellas, habida cuenta del grado de cercanía o similitud entre los productos y servicios de que se trate y, por último, del riesgo de que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente del renombre de la marca anterior, sin que exista una causa justificada para el uso realizado remitido por el solicitante.

### **Formas de pedido solicitadas**

- 11 El demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
  - Anule la resolución impugnada en la medida en que desestimó su recurso contra la resolución de la División de Oposición de 28 de febrero de 2022.
  - Condene a la EUIPO al pago de las costas ocasionadas ante el Tribunal de Justicia y durante el procedimiento de oposición.
- 12 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
  - desestimar la solicitud;
  - Condene en costas a la demandante en caso de que se convoque una vista oral.

### **Ley**

- 13 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. Este motivo se compone de cuatro imputaciones relativas, en primer lugar, al renombre de la marca anterior, en segundo lugar, a la similitud de las marcas en conflicto, en tercer lugar, a la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto y, en cuarto lugar, a la falta de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior y de la existencia de una causa justificada para el uso de la marca solicitada.
- 14 Con carácter preliminar, procede recordar que, según el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, ante oposición del titular de una marca anterior registrada en el sentido del apartado 2 de dicho artículo, la marca La marca solicitada no debe registrarse cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los que se solicita sean idénticos, similares o no similares a aquellos para los cuales la marca anterior se registra la marca cuando, en el caso de una marca anterior de la Unión, la marca tiene renombre en la Unión Europea o, en el caso de una marca nacional anterior, la marca tiene renombre en el Estado miembro de que se trate, y cuando el uso sin causa justificada de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente o perjudicaría el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior.
- 15 Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 se desprende que la aplicación de esta disposición está supeditada a los requisitos acumulativos de que, en primer lugar, los signos deben ser idénticos o similares; en segundo lugar, la marca anterior invocada en oposición debe tener renombre; y, en tercer lugar, debe existir el riesgo de que el uso sin causa justificada de la marca solicitada se aproveche indebidamente o perjudique el carácter distintivo o la notoriedad de

la marca anterior (sentencia de 28 de junio de 2018, *EU IPO* contra *Puma*, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 54).

- 16 En el caso de autos, procede señalar que la Sala de Recurso constató que el público pertinente estaba formado principalmente por el público en general de la Unión Europea, lo que la demandante no discute. Tampoco niega que Francia constituye una parte sustancial del territorio pertinente de la Unión Europea a efectos del examen de la notoriedad de la marca anterior. En cambio, la demandante cuestiona las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a las condiciones acumulativas del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, que procede examinar a la luz de las consideraciones anteriores.

***Si la marca anterior tiene renombre y carga de la prueba en relación con ese renombre***

- 17 Mediante su primera imputación, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber: i) admitido erróneamente que se había demostrado el renombre de la marca anterior y ii) haber invertido la carga de la prueba en relación con dicho renombre. Según la demandante, los documentos aportados por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO no demostraban dicha reputación en Francia. Según la demandante, para determinar la reputación la cuota de mercado tiene una importancia primordial. El perfume Joy de Jean Patou sólo se vende en minoristas selectos de lujo y de renombre, que no frecuentan una parte importante del público pertinente, de modo que no puede presumirse que la marca anterior goza de renombre basándose únicamente en su historia. que una parte importante del público relevante desconoce. Según la demandante, las bajas cifras de ventas no demostraban que la marca anterior fuera conocida por una parte significativa del público pertinente en Francia, tanto más cuanto que en 2016, 2017 y 2018 sólo había generado un volumen de negocios reducido, que, por otra parte, había disminuido constantemente desde 2016. Además, en el apartado 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso exigió a la demandante que probara una pérdida drástica de reputación de la marca anterior, invirtiendo así la carga de la prueba.
- 18 La EUIPO rebate las alegaciones de la demandante.
- 19 A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, para cumplir el requisito de notoriedad, una marca debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios a que se refiere dicha marca. marca comercial. Al examinar este requisito, es necesario tener en cuenta todos los hechos pertinentes del caso, en particular la cuota de mercado de la marca anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como el volumen de la inversión realizada por la empresa en su promoción. Sin embargo, no se exige que dicha marca sea conocida por un porcentaje determinado del público pertinente ni que su reputación abarque todo el territorio de que se trate, siempre que dicha reputación exista en una parte sustancial de dicho territorio (véase la sentencia de 12 febrero de 2015, *Compagnie des montres Longines, Francillon / OAMI – Staccata (QUARTODIMIGLIO QM)*, T-76/13, no publicado, EU:T:2015:94, apartado 87 y jurisprudencia citada).
- 20 Sin embargo, como la lista anterior es meramente ilustrativa, no puede exigirse que la prueba del renombre de una marca se refiera a todos esos elementos (véase la sentencia de 26 de junio de 2019, *Balani Balani y otros / EUIPO – Play Hawkers (HAWKERS)*, T- 651/18, no publicado, EU:T:2019:444, apartado 24 y jurisprudencia citada).
- 21 Además, procede realizar una valoración global de los elementos de prueba aportados por el titular de la marca anterior para determinar si ésta goza de renombre (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2012, *Rubinstein y L'Oréal c. OAMI*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, apartado 72). Una acumulación de elementos de prueba puede permitir determinar los hechos necesarios, aunque

cada uno de ellos, tomado individualmente, pueda resultar insuficiente para constituir una prueba de la exactitud de dichos hechos (véase la sentencia de 26 de junio de 2019, *HAWKERS*, T-651/18, no publicado, EU:T:2019:444, apartado 29 y jurisprudencia citada).

- 22 A continuación, procede señalar que el renombre de una marca anterior debe acreditarse en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada (sentencia de 5 de octubre de 2020, *Laboratorios Ern / EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)*, T-51/19, no publicado, EU:T:2020:468, apartado 112). A los documentos que llevan una fecha posterior a esa fecha no se les puede negar valor probatorio si permiten extraer conclusiones sobre la situación tal como era en esa fecha. No puede excluirse automáticamente que un documento redactado antes o después de esa fecha pueda contener información útil, habida cuenta de que la notoriedad de una marca se adquiere, por lo general, de forma progresiva. El valor probatorio de dicho documento puede variar dependiendo de si el período cubierto es cercano o distante de la fecha de presentación (véase la sentencia de 16 de octubre de 2018, *VF International / EUIPO – Virmani (ANOKHI)*, T-548/17, no publicado, EU:T:2018:686, apartado 104 y jurisprudencia citada, véase también, por analogía, el auto de 27 de enero de 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, EU:C:2004:50; párrafo 31).
- 23 En el caso de autos, la notoriedad de la marca anterior debía acreditarse el 29 de noviembre de 2019, fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada. La Sala de Recurso consideró, en el apartado 46 de la resolución impugnada, que, en su conjunto, las pruebas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO demostraban de manera convincente que la marca anterior gozaba de una sólida reputación, al menos en Francia, que constituye una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, respecto de los productos de perfumería y fragancias de la clase 3 para los que, entre otras cosas, se registró la marca anterior.
- 24 En particular, procede señalar que, para comprobar que se había demostrado el renombre de la marca anterior, la Sala de Recurso se basó en las pruebas mencionadas en el apartado 6 de la resolución impugnada, a saber, una declaración firmada por un representante de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, diversas copias de acuerdos de licencia o de acuerdos que confieren derechos sobre una marca JOY entre esa parte y terceros, imágenes de productos, varios extractos de sitios web de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO y terceros, un gran número de artículos y recortes de prensa, extractos de libros, anuncios, numerosas facturas y extractos de «tuits».
- 25 En primer lugar, procede examinar la alegación de la demandante según la cual los documentos aportados por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, cuya existencia no se discute, no aportan pruebas de la reputación de la marca anterior en una parte significativa del territorio pertinente, a falta, en particular, de información sobre la cuota de mercado de la marca anterior.
- 26 A este respecto, procede desestimar con carácter previo las alegaciones de la demandante que sugieren que los elementos de prueba destinados a demostrar la notoriedad de la marca anterior en Estados miembros distintos de la República Francesa son irrelevantes. Si bien es cierto que la Sala de Recurso consideró que la marca anterior tenía renombre "al menos en Francia" y que ese Estado constituía una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, ello no significa que las pruebas relativas a otros Estados miembros Los estados son irrelevantes. Por el contrario, estos últimos elementos respaldan aún más la conclusión de la Sala de Recurso, al demostrar, en particular, el alcance geográfico de la notoriedad de la marca anterior y, por tanto, deben tenerse en cuenta.
- 27 En primer lugar, cabe señalar que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO presentó (i) numerosos artículos en línea (anexo 7) que demuestran que el perfume Joy fue

elegido, en 2000, "Aroma del Siglo" por los premios FiFi del Reino Unido, que se describen como "el máximo galardón del perfume", y (ii) una captura de pantalla del sitio web de la Fragrance Foundation (anexo 6), que hace referencia a la inclusión del perfume Joy en el "Salón de la Fama" de esa fundación en 1990. Como señaló la Sala de Recurso, estos premios son premios prestigiosos que implican tanto el uso prolongado de la marca anterior como el reconocimiento de dicha marca por parte del público pertinente.

- 28 En segundo lugar, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO presentó diversos extractos de libros, artículos y recortes de prensa (anexos 4, 5, 12 y anexo 2) que muestran, entre otras cosas, el uso de la marca anterior para perfumes y fragancias y que acredita que una parte importante del público destinatario, en particular en Francia, conocía el perfume Joy. Los numerosos extractos de artículos, cuya fecha y lugar de publicación pueden identificarse en su mayor parte, se refieren en particular a los años 2013, 2014, 2016 y 2017 y fueron publicados en varios Estados miembros, a saber, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Italia, Portugal y, principalmente, Francia, en revistas de moda y belleza de importancia nacional o internacional, como *Elle*, *Grazia*, *Gala* o *Vogue*. Varios artículos, fechados entre 2015 y 2017, describen el perfume Joy como el "segundo perfume más vendido de todos los tiempos", "una de las fragancias más populares y exitosas del mundo", "un fuerte rival del número uno mejor". vendiendo fragancias de todos los tiempos'. Por último, varios libros sobre perfumería tratan del perfume Joy, catalogándolo como uno de "los cinco mejores perfumes del mundo", o como uno de los "111 perfumes que debes oler antes de morir" o describiéndolo como "uno de los "Los mejores perfumes florales jamás creados". Finalmente, una selección de 'tweets' datados del período comprendido entre 2013 y 2015 (anexo 14) demuestra la presencia de la marca anterior en las redes sociales.
- 29 En tercer lugar, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO presentó 27 facturas (anexo 11) correspondientes a campañas publicitarias, que realizó en 2013, 2014 y 2018, no sólo en prensa, sino también en televisión en un coste importante para promocionar la marca anterior.
- 30 En cuarto lugar, los factores antes mencionados están respaldados por un gran número de facturas (anexo 16) relativas a ventas de varios miles de productos cubiertos por la marca anterior, por un importe de decenas de miles de euros, a distintos distribuidores en varios Estados miembros, a saber, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, España, Francia, Italia, Lituania, Hungría, Portugal y Rumanía, para los años 2013 a 2018.
- 31 A la luz de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 20 y 21, de lo que antecede se desprende que, apreciados en su conjunto, dichos elementos demuestran que la marca anterior goza de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, en particular en Francia, en lo que respecta a la perfumería y las fragancias de la clase 3.
- 32 La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO realizó importantes esfuerzos e inversiones para promocionar la marca anterior entre el público en general y, en particular, entre el público francés. Esos esfuerzos se concretaron en importantes campañas publicitarias y en una presencia mediática en periódicos y revistas dirigidas al público en general y de amplia distribución en la Unión Europea. Además, las facturas de venta presentadas, que se referían principalmente a ventas de perfumes y de «eaux de parfums», respaldan los factores antes mencionados, lo que demuestra, entre otras cosas, la amplia cobertura geográfica de la marca anterior en dicho territorio y un esfuerzo constante por parte de la otra parte al procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO para mantener su cuota de mercado, al menos hasta 2018.
- 33 Estos documentos, así como los prestigiosos premios obtenidos por el perfume Joy, permiten demostrar que la marca anterior es ampliamente conocida por el público en general, en relación

con los productos que designa, en una parte sustancial del territorio de en la Unión Europea, aunque dichas adjudicaciones se remontan a varios años y las cifras de ventas cayeron entre 2013 y 2018. A este último respecto, cabe señalar que, en cualquier caso, la marca anterior gozó en el pasado de un alto grado de notoriedad, lo que , aunque se supusiera que pudo haber disminuido con el paso de los años, aún sobrevivía a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca solicitada en 2019; por tanto, en esa fecha se conservaba cierta reputación «superviviente» (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, *Simca Europe / OAMI – PSA Peugeot Citroën (Simca)* , T-327/12, EU:T:2014:240 , apartados 46, 49 y 52).

- 34 Así, la alegación de la demandante según la cual una parte importante del público pertinente son adolescentes que no habían nacido cuando el perfume Joy ganó dichos premios y que los adultos de edades comprendidas entre 18 y 29 años no estaban al tanto de los acontecimientos históricos, como los premios y las menciones en los libros en el momento pertinente, es infundada. Como sostiene acertadamente la EUIPO, esos sectores del público pertinente pueden llegar a ser conscientes de la duradera reputación de la marca anterior, sin ser necesariamente testigos de todos los premios y elogios públicos conseguidos por la marca anterior en el pasado, y pueden entrar en contacto con dicha marca, a modo de ejemplo, a través de publicidad digital, vallas publicitarias o prensa escrita. Además, el juez de la Unión ya ha declarado que no se puede excluir que una marca «histórica» pueda conservar una cierta reputación «superviviente», incluso cuando ya no se utilice (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2014, *Simca* , T-327/12, EU:T:2014:240, apartados 46, 49 y 52).
- 35 Además, este razonamiento se aplica también a la alegación de la demandante según la cual una parte importante del público pertinente no frecuenta los establecimientos de lujo, de modo que no puede conocer el perfume Joy, que sólo se vende en minoristas de lujo seleccionados y destacados. En primer lugar, el público interesado adquiere y conserva el conocimiento de una marca de varias maneras, en particular visitando personalmente los puntos de venta donde se venden los productos correspondientes, pero también por otros medios como los descritos en el apartado 34 supra. En segundo lugar, incluso los consumidores del público en general que no pueden permitirse comprar productos de marcas de lujo están a menudo expuestos a ellos y están familiarizados con ellos (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2022, *Louis Vuitton Malletier / EUIPO – Wisniewski (Representación de un patrón de tablero de ajedrez II)* , T-275/21, no publicado, EU:T:2022:654, apartado 47).
- 36 Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el hecho de que la cuota de mercado de la marca anterior no haya sido acreditada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO no implica necesariamente que el renombre de la marca anterior no se ha establecido. En primer lugar, como se desprende de la jurisprudencia citada en los apartados 19 y 20 supra, la lista de factores que deben tenerse en cuenta para apreciar el renombre de una marca anterior es indicativa y no obligatoria, ya que todas las pruebas pertinentes del caso caso debe tenerse en cuenta y, en segundo lugar, las pruebas detalladas y verificables aportadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO son suficientes por sí solas para establecer de manera concluyente la reputación de la marca anterior a efectos del artículo 8. 5) del Reglamento 2017/1001 (véase sentencia de 14 de septiembre de 2022, *Itinerant Show Room / EUIPO – Save the Duck (ITINERANT)* , T-417/21, no publicada, EU:T:2022:561, apartado 86 y asunto -ley citada).
- 37 En segundo lugar, la demandante invoca también el hecho de que la Sala de Recurso supuso que la marca anterior tenía renombre y afirmó erróneamente que correspondía a la demandante demostrar una pérdida drástica de renombre de la marca anterior entre 2018 y 29. Noviembre de 2019, fecha de presentación de la marca solicitada.

- 38 Como se recuerda en la jurisprudencia citada en el apartado 22 supra, no puede excluirse automáticamente que un documento redactado algún tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida pueda contener información útil a la vista de el hecho de que la notoriedad de una marca se adquiere, en general, de forma progresiva. El mismo razonamiento se aplica a la pérdida de dicha reputación, que por lo general también se pierde gradualmente. Es probable que el valor probatorio de dicho documento varíe dependiendo de si el período cubierto es cercano o distante de la fecha de presentación.
- 39 Así, una prueba anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida no puede quedar privada de valor probatorio por el solo hecho de que lleve una fecha anterior en cinco años a dicha fecha de presentación (sentencia de 5 de octubre de 2020, *apiheal*, T-51/19, no publicado, EU:T:2020:468, apartado 112).
- 40 De la jurisprudencia se desprende también que, en lo que respecta a la carga de la prueba en materia de notoriedad, ésta recae en el titular de la marca anterior (véase la sentencia de 5 de octubre de 2022, *Puma / EUIPO – CMS (CMS Italy)*, T-711/20, no publicado, EU:T:2022:604, apartado 83 y jurisprudencia citada).
- 41 En el presente caso, en el apartado 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, tras recordar que la solicitud de registro había sido presentada el 29 de noviembre de 2019, subrayó que la mayor parte de las pruebas presentadas se referían al período comprendido entre 2013 y 2017 y que algunas de esas pruebas se remontaban a 1990, 2000 o 2006; sin embargo, señaló que, en realidad, las pruebas contenían indicios sobre los continuos esfuerzos de la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO para mantener su cuota de mercado en 2018, antes de añadir que "la pérdida de reputación rara vez ocurre como una sola ocurre sino que es más bien un proceso continuo durante un largo período de tiempo, ya que la reputación normalmente se construye durante un período de años y no puede simplemente activarse y desactivarse» y que «además, una pérdida tan drástica de reputación durante un período corto el plazo de tiempo correspondería al solicitante demostrarlo».
- 42 Por tanto, contrariamente a lo que sostiene la demandante, esta apreciación no constituye una inversión de la carga de la prueba y es conforme con la jurisprudencia citada en los apartados 38 a 40 supra. A falta de pruebas concretas que demuestren que el renombre adquirido progresivamente por la marca anterior durante muchos años desapareció repentinamente durante el último año examinado, la Sala de Recurso podía concluir acertadamente que la marca anterior todavía tenía renombre el 29 de noviembre de 2019, fecha pertinente (véase, por analogía, la sentencia de 7 de enero de 2004, *Aalborg Portland y otros / Comisión*, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C (-217/00 P y C-219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 79).
- 43 Por tanto, debe desestimarse el primer motivo del motivo único.

#### ***Sobre la similitud entre las marcas en conflicto***

- 44 Mediante el segundo motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber cometido un error al considerar que las marcas en conflicto eran similares. En primer lugar, cuestiona la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la marca anterior tiene un grado medio de carácter distintivo, alegando, por un lado, que, en el momento de la solicitud de registro de la marca anterior, que no se presentó hasta 2015, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO no alegó un carácter distintivo adquirido mediante el uso. En segundo lugar, la demandante afirma haber demostrado el carácter descriptivo de los términos «joy» y «joyful» en la industria cosmética. Según el solicitante, el perfume se utiliza únicamente con fines cosméticos, con el fin de aportar alegría al usuario. Por consiguiente, en lo que respecta a la perfumería y a las fragancias, la palabra

«alegría» describe una característica de los productos. Además, según la demandante, el consumidor no tiene ningún motivo para dividir la marca solicitada en dos partes, «alegre» y «por naturaleza». En efecto, habida cuenta del gran número de productos cosméticos, el público no reducirá la marca solicitada al elemento denominativo «alegría».

- 45 La EUIPO rebate las alegaciones de la demandante.
- 46 Procede señalar que la existencia de una similitud entre una marca anterior y una marca solicitada es un requisito previo para la aplicación tanto del artículo 8, apartado 1, letra b), como del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001. Este requisito exige, tanto en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), como del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, la existencia, en particular, de elementos de similitud visual, fonética o conceptual (sentencias de 24 de marzo de 2011, *Ferrero / OAMI*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartados 51 y 52, y de 4 de octubre de 2017, *Gappol Marzena Porczyńska / EUIPO - GAP (ITM) (GAPPOL)*, T-411/15, no publicado, EU:T:2017:689, apartado 148).
- 47 Sin embargo, dichas disposiciones difieren en cuanto al grado de similitud requerido. Considerando que la aplicación de la protección prevista en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001 está supeditada a la constatación de un grado de similitud entre las marcas en conflicto tal que exista riesgo de confusión entre ellas por parte del público interesado, la existencia de tal riesgo no es necesaria para la protección conferida por el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. Por tanto, los tipos de perjuicio a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 pueden ser consecuencia de un menor grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, siempre que sea suficiente para que el público pertinente haga una conexión entre dichas marcas, es decir, establecer un vínculo entre ellas. Por el contrario, ni del tenor de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas en conflicto deba apreciarse de forma diferente, según que la apreciación se realice según uno u otro de dichas disposiciones (sentencia de 24 de marzo de 2011, *Ferrero / OAMI*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartados 53 y 54).
- 48 A continuación, procede recordar que, en lo que respecta a la similitud visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, la comparación de los signos debe basarse en la impresión de conjunto que producen los signos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia de 25 de enero de 2012, *Viaguara / OAMI - Pfizer (VIAGUARA)*, T-332/10, no publicada, EU:T:2012:26, apartado 32 y jurisprudencia citada). Asimismo, procede señalar que la similitud de los signos en conflicto debe apreciarse desde el punto de vista del consumidor medio, en referencia a las cualidades intrínsecas de dichos signos, tal como fueron registrados o tal como fueron solicitados (véase, en este sentido, sentencia de 12 de noviembre de 2015, *CEDC International / OAMI - Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA)*, T-450/13, no publicada, EU:T:2015:841, apartado 95 y jurisprudencia citada).
- 49 A la luz de estas consideraciones procede examinar si la Sala de Recurso consideró fundadamente que los signos en conflicto son similares.
- 50 En el caso de autos, consta que la marca anterior es una marca denominativa compuesta únicamente por el término «joy». En cuanto a la marca denominativa solicitada, está compuesta por las tres palabras «joyful», «by» y «nature».
- 51 Por lo que se refiere al análisis de los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 51 a 55 de la resolución impugnada, que, por lo que se refiere al elemento «alegría», que se entenderá como Al referirse a un "sentimiento de gran placer y felicidad", hay que tener en cuenta que una marca renombrada tiene necesariamente un carácter

distintivo, al menos adquirido mediante el uso, y que, además, la marca anterior tenía un carácter inherente carácter distintivo habida cuenta de su significado para el público pertinente, ya que el término «joy» no se refiere claramente a ninguna característica de los productos designados por dicha marca. En consecuencia, consideró que el significado del elemento denominativo «alegría» estaba suficientemente alejado de cualquier característica objetiva de los productos en cuestión y tenía un grado medio de carácter distintivo inherente. En cuanto a la expresión «alegre por naturaleza», que se entenderá en el sentido de «alegre por naturaleza» o «naturalmente inclinada a ser alegre», la Sala de Recurso señaló que se hará hincapié en el elemento «alegre», entendido como refiriéndose a 'sentir, expresar o causar gran placer y felicidad', ya que las palabras 'por' y 'naturaleza' simplemente lo aclaran. Por tanto, dado que la expresión, en su conjunto, no se refiere ni alude directamente a ninguna característica de los productos y servicios designados por la marca solicitada, la Sala de Recurso consideró que dicha marca tenía un grado medio de carácter distintivo.

- 52 En primer lugar, hay que recordar, en primer lugar, que una marca renombrada tiene necesariamente un carácter distintivo, al menos adquirido mediante el uso (véase la sentencia de 6 de julio de 2022, *ALO Jewelry CZ / EUIPO – Cartier International (ALove)*, T-288/21, no publicado, EU:T:2022:420, apartado 49 y jurisprudencia citada). En segundo lugar, de la lectura del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001 no se desprende que corresponda al oponente reivindicar el carácter distintivo adquirido a efectos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 en la fase de la *ex examen de oficio* de la registrabilidad de la marca anterior, siendo las dos reivindicaciones formalmente distintas entre sí en los procedimientos de examen y oposición. Por tanto, la alegación de la demandante a este respecto carece de fundamento.
- 53 En segundo lugar, también carece de fundamento la alegación de la demandante según la cual la marca anterior tiene un carácter descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001, en la medida en que describe una característica de la perfumería y de las fragancias.
- 54 En efecto, de la jurisprudencia se desprende que, para apreciar el carácter distintivo de un elemento de una marca, debe apreciarse la mayor o menor capacidad de ese elemento para identificar los productos o servicios para los que se marca fue registrada como procedente de una empresa determinada y, por tanto, para distinguir esos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar esta apreciación, deben tenerse en cuenta, en particular, las características inherentes del elemento en cuestión, a la luz de si es descriptivo de los productos o servicios para los que se ha registrado la marca (sentencia de 13 de junio de 2006, *Inex / OAMI – Wiseman (Representación de una piel de vaca)*, T-153/03, EU:T:2006:157, apartado 35; véase también la sentencia de 8 de julio de 2020, *Pablosky / EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)*, T-20/19, EU:T:2020:309, apartado 65 (no publicado) y jurisprudencia citada).
- 55 Como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 54 de la resolución impugnada, el elemento denominativo «alegría» está suficientemente alejado de cualquier característica objetiva de la perfumería y de las fragancias.
- 56 Además, las alegaciones de la demandante según las cuales el término «alegre» se utiliza de forma descriptiva en la industria cosmética y que los operadores económicos utilizan términos como «alegre» y «naturaleza» para describir sus productos van en contra de sus intereses, ya que, de ser así, eso significaría que la marca solicitada en su conjunto es descriptiva y, por tanto, no registrable a los efectos del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.
- 57 En tercer lugar, por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual el público pertinente no tiene motivos para dividir la marca solicitada en dos partes, «alegre» y «por naturaleza», procede recordar que, al percibir un signo denominativo, el público pertinente lo

descompondrá en elementos que, para ese público, sugieran un significado concreto o que se asemejen a palabras que conoce (sentencia de 3 de octubre de 2019, *Puma / EUIPO – Destilerías MG (MG PUMA)*, T-500/18, no publicado, EU:T:2019:721, apartado 29). En el caso de autos, en la marca solicitada, dado que la palabra "joyful" tiene un significado concreto y notorio, la escisión con la expresión "por naturaleza" que, como acertadamente observaron las Salas de Recurso, no hace más que aclarar la palabra "joyful" 'ocurrirá naturalmente.

- 58 Por tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que, consideradas en su conjunto, las dos marcas comparadas, a saber, no sólo la marca anterior JOY, sino también la marca solicitada para Joyful por naturaleza, tenían un grado medio de diferencia.
- 59 Además, visual y fonéticamente, la Sala de Recurso consideró, en esencia, en los apartados 56 y 57 de la resolución impugnada, que los signos comparados eran visual y fonéticamente similares, dado que coinciden en sus letras iniciales «j», « o' y 'y'.
- 60 Conceptualmente, en el apartado 58 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos comparados eran conceptualmente similares hasta «cierto grado», dado que las palabras «joy» y «joyful» son sinónimas y que las dos marcas transmiten , aunque de forma ligeramente diferente, el mensaje se refiere al mismo sentimiento de gran placer y felicidad.
- 61 La demandante no cuestiona estas conclusiones.
- 62 En estas circunstancias, debe desestimarse el segundo motivo del motivo único.

***Sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público pertinente***

- 63 Mediante el tercer motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto. Según la demandante, a falta de una apreciación errónea de la notoriedad de la marca anterior y de su carácter distintivo, no es posible apreciar correctamente si el público pertinente puede establecer el vínculo entre los signos. Además, según la demandante, para impedir que terceros en los sectores pertinentes en el presente asunto, en particular en el sector de los cosméticos, utilicen un signo compuesto por varias palabras, que ni siquiera contiene la palabra «alegría» como tal pero la palabra "joyful", la marca anterior debe gozar de una reputación "fenomenal". Una reputación determinada, o incluso una reputación elevada, aunque estuviera acreditada, no sería suficiente a este respecto.
- 64 La EUIPO rebate las alegaciones de la demandante.
- 65 Procede recordar que, según la jurisprudencia, los tipos de perjuicio a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, en virtud de la cual el público interesado establece un vínculo entre ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas aunque no las confunda. A falta de tal vínculo en la mente del público, no es probable que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente o perjudique el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior (véase la sentencia de 4 Octubre de 2017, *GAPPOL*, T-411/15, no publicado, EU:T:2017:689, apartados 182 y 183 y jurisprudencia citada).
- 66 La existencia de tal vínculo entre las marcas en conflicto debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes a las circunstancias del caso de autos. Esos factores incluyen el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios cubiertos por las marcas en cuestión, incluido el grado de cercanía o disimilitud entre esos

productos o servicios y el sector pertinente del público; la solidez de la notoriedad de la marca anterior; el grado del carácter distintivo de la marca anterior, ya sea inherente o adquirido mediante el uso (véase la sentencia de 10 de octubre de 2019, *McDreams Hotel* contra *EU IPO – McDonald's International Property (mc dream hoteles Träumen zum kleinen Preis!)*, T-428/18, no publicada, EU:T:2019:738, apartado 30 y jurisprudencia citada).

- 67 Si bien, a falta de tal vínculo en la mente del público, no es probable que el uso de la marca solicitada se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, la existencia de tal vínculo no es suficiente, por sí sola, para concluir que uno de los tipos de perjuicio a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, que constituyen la condición específica para la protección de marcas con el renombre previsto por dicha disposición (véase la sentencia de 4 de octubre de 2017, *GAPPOL*, T-411/15, no publicada, EU:T:2017:689, apartado 185 y jurisprudencia citada).
- 68 En el apartado 70 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró probable que los consumidores pertinentes, al encontrar la marca solicitada junto con los productos y servicios que ésta designa, la asociaran con la marca anterior, es decir, con la marca anterior, que establecerían un vínculo mental entre los signos.
- 69 En primer lugar, en los apartados 59 a 61 supra se ha declarado, al igual que la Sala de Recurso, que los signos en conflicto son, en esencia, similares conceptual, visual y fonéticamente.
- 70 A continuación, se ha declarado en el apartado 31 supra que la marca anterior tenía renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea, para los productos de perfumería y fragancias de la clase 3. Cuando se haya demostrado la notoriedad de una marca, es irrelevante demostrar el carácter distintivo inherente de esa marca para que se considere que tiene carácter distintivo (véase la sentencia de 1 de marzo de 2018, *Shoe Branding Europe / EU IPO – adidas (Position of two paralelo stripes on a shoe)*, T-629 /16, EU:T:2018:108, apartado 135 y jurisprudencia citada).
- 71 Por último, la demandante no niega, en el presente caso, que todos los productos y servicios designados por la marca solicitada que son objeto del presente recurso, al igual que los perfumes y las fragancias designados por la marca anterior, pertenecen a la misma sectores del mercado o sectores adyacentes relacionados con la industria de la belleza. Por el contrario, sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación al considerar que el público pertinente establecería un vínculo entre las marcas en conflicto en lo que respecta a los distintos servicios mayoristas designados por la marca solicitada.
- 72 Sin embargo, se ha recordado en el apartado 66 supra que la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público pertinente debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza de los productos o servicios designados por esas marcas, incluido el grado de cercanía o disimilitud entre esos productos o servicios. Una diferencia entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto no es, en sí misma, suficiente para excluir una cierta proximidad entre los productos y servicios a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001; no es necesario un vínculo directo e inmediato entre los productos y los servicios (véase la sentencia de 1 de febrero de 2023, *Harbaoui / EU IPO – Google (GOOGLE CAR)*, T-569/21, no publicada, EU:T:2023:38, apartado 22 y jurisprudencia citada).
- 73 Por consiguiente, no basta con que exista una diferencia entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, en particular entre los servicios minoristas designados por las dos marcas en conflicto y los servicios mayoristas designados únicamente por la marca solicitada. Excluir que exista proximidad entre dichos productos y servicios debido a la proximidad inmediata, no discutida por la demandante, de los sectores económicos afectados.

- 74 Además, por lo que se refiere al argumento de la demandante, recordado en el apartado 63 supra, según el cual se requiere una reputación «fenomenal», procede considerar que la Sala de Recurso, en su apreciación global de todos los factores pertinentes, no tenía que demostrar un renombre especialmente elevado en el presente caso para concluir que existe un vínculo entre las marcas en conflicto, habida cuenta, en particular, de la notoriedad de la marca anterior en una parte sustancial de la Unión Europea, para perfumería y fragancias, la proximidad inmediata de los sectores económicos afectados y la similitud de los signos en conflicto.
- 75 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no puede excluirse la existencia de un riesgo de asociación entre las marcas en conflicto. Por tanto, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que el público pertinente podía establecer un vínculo entre dichas marcas.
- 76 De ello se deduce que debe desestimarse el tercer motivo del motivo único.

***Sobre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y sobre la apreciación de la supuesta justificación del uso de la marca solicitada***

- 77 Mediante el cuarto motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber llegado a la conclusión errónea de que existía una ventaja indebida y haber rechazado su argumento según el cual el uso de la marca solicitada estaba justificado. En primer lugar, en cuanto a la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, según la demandante, en esencia, el uso de la marca solicitada para designar productos o servicios en los ámbitos controvertidos en el presente asunto El presente asunto no se aprovecha indebidamente de la supuesta notoriedad de la marca anterior que, por su propia naturaleza, puede a lo sumo reivindicar un débil carácter distintivo de un perfume. Sostiene también que el público pertinente expuesto a la marca solicitada utilizada para los productos en cuestión sólo establecerá un vínculo con el solicitante. En segundo lugar, por lo que se refiere a la existencia de una justa causa para el uso de la marca solicitada, la demandante alega que los operadores económicos del sector pertinente, y por tanto la demandante, tienen interés en utilizar el término «joy» porque se basan en el uso de palabras como 'alegría', 'alegre', 'natural' o 'naturaleza' para describir y designar sus productos. Este interés económico es tanto más pronunciado cuando el uso específico del término «joy» se aleja mucho de la marca anterior, como es el caso de la marca solicitada.
- 78 La EUIPO rebate las alegaciones de la demandante.
- 79 En primer lugar, a este respecto, procede recordar que el concepto de «aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior», denominado «parasitismo», no se refiere al perjuicio causado a dicha marca, sino a la ventaja obtenida por la marca anterior. tercero como consecuencia del uso sin causa justificada del signo similar o idéntico a esa marca. Abarca, en particular, los casos en los que, debido a una transferencia de la imagen de la marca o de las características que ésta proyecta a los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una clara influencia de la marca reputado (véase la sentencia de 27 de octubre de 2016, *Spa Monopole / EUIPO - YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE)*, T-625/15, no publicada, EU:T:2016:631, apartado 61 y jurisprudencia citada ).
- 80 El riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior se produce cuando el público pertinente, sin necesariamente confundir el origen comercial del producto o servicio de que se trate, se siente atraído por la propia marca solicitada y desea comprar el producto o servicio que designa porque lleva dicha marca, que es similar a una marca anterior renombrada (véase sentencia de 27 de octubre de 2016, *SPA VILLAGE*, T-625/15, no publicada, EU:T:2016:631, apartado 62 y jurisprudencia citada).

- 81 La jurisprudencia ha reconocido que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar un daño real y presente a su marca. El propietario sólo debe aportar pruebas prima facie de un riesgo futuro, que no sea hipotético, de ventaja o perjuicio injusto. Tal conclusión puede establecerse, en particular, sobre la base de deducciones lógicas derivadas de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta la práctica normal en el sector comercial de que se trate, así como todas las demás circunstancias del caso (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia). 6 de julio de 2012, *Jackson International/OAMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)*, T-60/10, no publicado, EU:T:2012:348, apartado 53 y jurisprudencia citada).
- 82 Para determinar si el uso de la marca solicitada se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes a las circunstancias del caso, que incluyen la fuerza de la notoriedad de la marca anterior y el grado de carácter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios en cuestión (véase sentencia de 6 de julio de 2012, *ROYAL SHAKESPEARE*, T-60/10, no publicado, EU:T:2012:348, apartado 54 y jurisprudencia citada).
- 83 En el presente caso, por lo que se refiere a la existencia de una ventaja desleal, procede señalar que la Sala de Recurso consideró, en el apartado 79 de la resolución impugnada, que existía un vínculo entre los productos y servicios objeto de comparación en el presente caso, que pertenecen al mismo o estrechamente relacionado sector del mercado de belleza, higiene personal y perfumería, o al sector relacionado de servicios de cuidados de belleza, o a servicios relacionados de venta al por menor, al por mayor y de promoción. En particular, esta circunstancia permite atribuir algunas de las características positivas de la marca anterior renombrada a los productos y servicios designados por la marca solicitada. La Sala de Recurso concluyó, en el apartado 81 de la resolución impugnada, que, habida cuenta de la exposición de los sectores pertinentes del público a la marca anterior renombrada para los productos para los que se ha establecido dicha renombre, y desde que se había demostrado la existencia de un vínculo con los productos y servicios en cuestión, era probable que el uso sin causa justificada de la marca solicitada pudiera dar lugar a una ventaja indebida y dar lugar a un parasitismo, es decir, que es probable que se aproveche indebidamente el carácter distintivo o la sólida reputación de la marca anterior.
- 84 En primer lugar, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 78 de la resolución impugnada, de las pruebas aportadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, y en particular de los laudos obtenidos por la marca anterior, que ésta goza de una imagen de lujo y estabilidad, lo que la demandante no discute.
- 85 A continuación, se ha recordado en el apartado 32 supra que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO había realizado importantes esfuerzos comerciales para promocionar la marca anterior.
- 86 Además, en el apartado 75 supra se ha declarado que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el público pertinente podía establecer un vínculo entre los signos en conflicto.
- 87 Por último, la demandante no ha fundamentado su afirmación de que, al utilizar la marca solicitada para sus productos, el público «sólo establecerá un vínculo con la demandante y las enseñanzas del sacerdote Sebastian Kneipp». Como sostiene acertadamente la EUIPO, la solicitante no ha aportado ninguna prueba de cómo su marca ha sido aceptada y reconocida por los consumidores de la UE (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2022, *International Masis Tabak / EUIPO – Philip Morris Brands (Representación de un paquete de cigarrillos)*, T-44/22, no publicado, EU:T:2022:843, apartado 80). Además, la demandante no ha precisado cómo podría establecerse tal vínculo, tanto más cuanto que la marca solicitada no contiene el nombre Sebastian,

ni el apellido ni la razón social Kneipp (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2009, *L'Oréal / OAMI – SpA Monopole (SPALINE)*, T-21/07, no publicado, EU:T:2009:80, apartado 41).

- 88 De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que, en el caso de autos, existía prima facie un riesgo futuro, que no es hipotético, de que la demandante se aprovechara indebidamente de la reputación de la empresa. marca anterior: reputación que surge de las actividades, esfuerzos e inversiones realizadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO.
- 89 En segundo lugar, de la jurisprudencia se desprende que, cuando el titular de la marca anterior ha demostrado que existe un daño real y presente a su marca o, en su defecto, un riesgo grave de que tal daño se produzca en el futuro, Corresponde al titular de la marca posterior demostrar que existe una causa justificada para el uso de dicha marca (véase la sentencia de 6 de julio de 2012, *ROYAL SHAKESPEARE*, T-60/10, no publicada, EU:T:2012:348, apartado 67 y jurisprudencia citada).
- 90 En el presente caso, procede señalar que la Sala de Recurso consideró que la demandante no había alegado tener una causa justificada para utilizar la marca solicitada.
- 91 Por tanto, la demandante no puede alegar válidamente, como causa justificada del uso de la marca solicitada, que tiene un interés personal en utilizar la palabra «joy» para describir y designar sus productos. Como se ha declarado en el apartado 58 supra, la marca anterior tiene un grado medio de carácter distintivo y, por tanto, no puede considerarse ni descriptiva ni carente de carácter distintivo. Por consiguiente, el término «joy» no se ha vuelto tan necesario para la comercialización de productos cosméticos como para que no se pueda exigir razonablemente a la demandante que se abstenga de utilizar la marca solicitada (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2009, *SPALINE*, T-21/07, no publicado, EU:T:2009:80, apartado 43).
- 92 Habida cuenta de estas consideraciones, el uso de la marca solicitada invocado por la demandante no puede considerarse un motivo de registro de dicha marca, habida cuenta del riesgo de que su uso pueda aprovechar el renombre de la marca anterior.
- 93 De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que el uso de la marca solicitada carecía de justa causa.
- 94 En estas circunstancias, procede desestimar el cuarto motivo del motivo único y, en consecuencia, el motivo único de la demandante, y desestimar el recurso en su totalidad.

#### **Costos**

- 95 Según el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte perdedora será condenada en costas si éstas han sido solicitadas en los escritos de la parte perdedora.
- 96 Aunque la demandante haya sido desestimada, la EUIPO solicitó que se le condenara en costas únicamente en caso de que se convocara una audiencia oral. Al no celebrarse audiencia oral, procede condenar a cada parte a cargar con sus propias costas.

Por esos motivos,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

por la presente:

- 1) Desestimar el recurso;**
- 2. Condenar a cada parte a cargar con sus propias costas.**

Kornezov

Kecsmar

Kingston

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de abril de 2024.

V. Di Bucci

M. van der Woude

Registrador

Presidente