



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Første Afdeling)

18. juli 2017*

»EU-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EU-figurmærket BYRON - det ældre ikke registrerede varemærke BYRON - relativ registreringshindring - artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 207/2009 - ordning for common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) - »goodwill« - bevis for den ældre rettigheds erhvervelse og fortsatte eksistens«

I sag T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, Madrid (Spanien), ved advokat N. Fernández Fernández-Pacheco,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Ivanauskas, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO

Jackson Family Farms LLC, Santa Rosa, Californien (Amerikas Forenede Stater),

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 16. november 2015 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 822/2015-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Jackson Family Farms og Nelson Alfonso Egüed,

har

RETTEN (Første Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová, og dommerne V. Valančius og U. Öberg (refererende dommer),

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. februar 2016,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. april 2016,

under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne og disses besvarelser af dette spørgsmål, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 14. og den 15. februar 2017,

* Processprog: engelsk.

og under henvisning til, at ingen af hovedparterne har anmodet om afholdelse af et retsmøde inden for fristen på tre uger efter, at det er forkyndt, at retsforhandlingernes skriftlige del er afsluttet, og at Retten i henhold til artikel 106, stk. 3, i Rettens procesreglement har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter en mundtlig del,

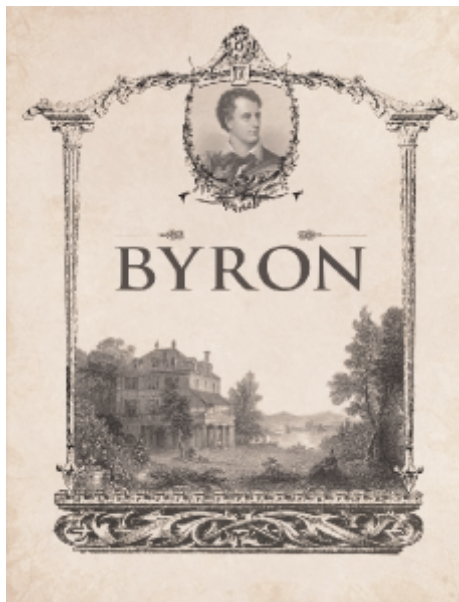
afsagt følgende

Dom

- 1 Nærværende sag vedrører spørgsmålet, om Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i en afgørelse i en klagesag konkluderede korrekt, at lovgivningen i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland hypotetisk set tillod en indsigende part over for en ansøgning om registrering af et EU-varemærke at forbyde anvendelsen af det yngre varemærke for retterne i Det Forenede Kongerige under et søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (passing off). Sagen rejser bl.a. spørgsmålet om, hvilken dato der er relevant med henblik på at vurdere den ældre rettigheds erhvervelse og fortsatte eksistens, i den foreliggende sag »goodwill« (tiltrækningskraft på kunderne).

Twistens baggrund

- 2 Den 23. januar 2012 indgav sagsøgeren, Nelson Alfonso Egüed, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1).
- 3 Det varemærke, der ansøgte registreret, var følgende figurtegn:



- 4 De varer, der ansøgte registreret, henhører bl.a. under klasse 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for denne klasse til følgende beskrivelse: »vin og alkoholholdige drikke af enhver art (dog ikke øl)«.
- 5 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 56/2012 af 21. marts 2012.

- 6 Den 21. juni 2012 rejste selskabet efter amerikansk ret Jackson Family Farms LLC indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for de ovenfor i præmis 4 nævnte varer i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009.
- 7 Efter en afgrænsning under behandlingen af sagen for EUIPO blev indsigelsen støttet på det ældre ikke registrerede varemærke BYRON, der var blevet anvendt i erhvervsmæssigt øjemed for at betegne vin.
- 8 Til støtte for indsigelsen blev anført de grunde, der er nævnt i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og utilbørlig udnyttelse (passing off) i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning.
- 9 Den 27. februar 2015 tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge.
- 10 Den 24. april 2015 indbragte sagsøgeren en klage over indsigelsesafdelingens afgørelse til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009.
- 11 Ved afgørelse af 16. november 2015 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Andet Appellkammer ved EUIPO klagen.
- 12 Appellkammeret lagde navnlig til grund, at de af Jackson Family Farms fremlagte beviser var tilstrækkelige til at bevise, at det ikke registrerede varemærke BYRON blev anvendt erhvervsmæssigt, og at betydningen af denne anvendelse ikke kun var lokal i Det Forenede Kongerige.
- 13 Appellkammeret konkluderede ligeledes, at en samlet undersøgelse af beviserne godtgjorde, at Jackson Family Farms udøvede betydelige handelsaktiviteter for så vidt angik vin solgt under varemærket BYRON på det relevante tidspunkt, og at det derfor kunne anses for godtgjort, at der var opnået »goodwill«.
- 14 Desuden tiltrådte appellkammeret fuldt ud indsigelsesafdelingens konklusion, hvorefter der, under hensyn til at de omhandlede varer var af samme art, og at de omhandlede tegn lignede hinanden, var en risiko for, at sagsøgerens varer ville blive forvekslet med Jackson Family Farms' varer.
- 15 Appellkammeret konkluderede sluttelig, at den vildledende præsentation i det foreliggende tilfælde ville medføre et tab, idet Jackson Family Farms ville miste salg, fordi forbrugeren fejlagtigt ville købe sagsøgerens varer i den tro, at de hidrørte fra Jackson Family Farms.

Parternes påstande

- 16 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
 - Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - EU-varemærkeansøgningen imødekommes for alle de varer, der er omfattet af klasse 18, 25 og 33.
 - Jackson Family Farms tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 17 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
 - Frifindelse i det hele.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale EUIPO's omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende sagsøgerens anden påstand

- 18 Sagsøgerens anden påstand kan forstås således, at den tilsigter, at Retten omgør den anfægtede afgørelse, således at det ansøgte varemærke registreres.
- 19 De instanser ved EUIPO, der er kompetente på området, vedtager ikke formelle afgørelser vedrørende registreringen af et EU-varemærke, som kan påklages. Følgelig har appelkammeret ikke kompetence til at behandle en påstand om, at det skal registrere et EU-varemærke.
- 20 Under disse omstændigheder tilkommer det heller ikke Retten at behandle en påstand om omgørelse af en afgørelse, der tilsigter, at denne ændrer appelkammerets afgørelse i denne retning (kendelse af 30.6.2009, Securvita mod KHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, præmis 17 og 20-23, dom af 15.12.2011, Mövenpick mod KHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2011:753, præmis 11, og af 28.11.2013, Vitaminaqua mod KHIM – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:615, præmis 17).
- 21 Sagsøgerens anden påstand må derfor afvises.

Realiteten

- 22 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet som eneste anbringende anført, at artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er blevet tilsidesat.

Indledende bemærkninger

– *Henvisningen til lovgivningen i den medlemsstat, der regulerer det påberåbte tegn*

- 23 I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 kan indehaveren af et ikke registreret varemærke rejse indsigelse mod registrering af et EU-varemærke, såfremt dette ikke registrerede varemærke opfylder fire betingelser. Det ikke registrerede varemærke skal være anvendt erhvervsmæssigt, dets betydning må ikke kun være lokal, retten til dette varemærke skal være erhvervet i henhold til den medlemsstats lovgivning, hvor varemærket blev anvendt før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EU-varemærke, og endelig skal dette varemærke give sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.
- 24 Disse betingelser er kumulative, således at når et varemærke ikke opfylder en af disse betingelser, kan den indsigelse, der er støttet på tilstedeværelsen af et ikke registreret varemærke, som anvendes erhvervsmæssigt som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, ikke tages til følge (dom af 30.6.2009, Danjaq mod KHIM – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, præmis 35).
- 25 De to første betingelser, dvs. dem, der vedrører anvendelsen af det ældre varemærke og betydningen af dette, som ikke kun er lokal, fremgår af selve ordlyden af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og de skal derfor fortolkes i lyset af EU-retten.
- 26 Forordning nr. 207/2009 fastlægger således ensartede standarder for tegns anvendelse og betydning, der stemmer overens med de principper, som inspirerer den ordning, der er iværksat ved denne forordning (dom af 24.3.2009, Moreira da Fonseca mod KHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 – T-321/06, EU:T:2009:77, præmis 33).

- 27 Til gengæld følger det af sætningsleddet »hvis og i det omfang der i henhold til [...] medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn«, i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, at de to øvrige betingelser, der er fastsat ved denne forordning, til forskel fra de forrige betingelser skal vurderes i henhold til kriterier, der er fastlagt ved den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn.
- 28 Sagsøgeren finder det »overraskende«, at der henvises til medlemsstaternes lovgivning, og er af den opfattelse, at anvendelsen af en udenlandsk lovgivning skaber et »brud på ligheden« mellem parterne.
- 29 For det første er denne henvisning til den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, begrundet i den omstændighed, at forordning nr. 207/2009 anerkender muligheden for, at tegn, der ikke er omfattet af EU-varemærkeordningen, kan påberåbes over for et EU-varemærke. Det er derfor kun den medlemsstats lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, som gør det muligt at fastslå, om tegnet er ældre end EU-varemærket, og om det kan begrunde forbuddet mod anvendelsen af et nyere varemærke (dom af 24.3.2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 – T-321/06, EU:T:2009:77, præmis 34).
- 30 For det andet skal det bemærkes, at flere elementer har til formål at sikre, at denne henvisning opfylder kravene i princippet om en effektiv retsbeskyttelse.
- 31 Det bemærkes først, at det i overensstemmelse med artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 er indsigeren, der for EUIPO skal bevise, at tegnet i henhold til den medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse på det i henhold til artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009 påberåbte tegn, giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. På grundlag af den nationale lovgivning, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, og de retsafgørelser, der er truffet i den pågældende medlemsstat, påhviler det indsigeren at bevise, at det omhandlede tegn er omfattet af anvendelsesområdet for den påberåbte lovgivning i medlemsstaten, og at det gør det muligt at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke (dom af 29.3.2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, præmis 188-190).
- 32 I det foreliggende tilfælde påhviler det derfor den indsigende part i henhold til den medlemsstats lovgivning, der finder anvendelse, at bevise, at det påberåbte tegn gav sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.
- 33 Endvidere kan EUIPO og Retten kontrollere relevansen af de oplysninger, som indsigeren har fremlagt til brug for bevisførelsen, som påhviler denne, med hensyn til indholdet af den nationale lovgivning (jf. analogt dom af 27.3.2014, KHIM mod National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, præmis 41).
- 34 EUIPO's kompetente instanser, der i første omgang skal træffe afgørelse, er således ikke begrænset til at have en rolle, hvor de blot kontrollerer den nationale lovgivning, således som denne er blevet fremstillet af indsigeren. EUIPO kan ex officio indhente oplysninger om den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat, hvis sådanne oplysninger er nødvendige for bedømmelsen af betingelserne for anvendelse af den påberåbte indsigelse, og navnlig for bedømmelsen af realiteten i de faktiske omstændigheder, der er gjort gældende, eller bevisværdien af de fremlagte beviser (jf. analogt dom af 27.3.2014, KHIM mod National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, præmis 43 og 45, og af 5.4.2017, EUIPO mod Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, præmis 36).
- 35 For så vidt angår Retten, som foretager den efterfølgende domstolskontrol, skal denne for at foretage en effektiv kontrol – ud over de dokumenter, der er blevet fremlagt – kunne kontrollere indholdet, betingelserne for anvendelse og rækkevidden af de retsregler, som indsigeren har påberåbt sig (jf. analogt dom af 27.3.2014, KHIM mod National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, præmis 44, og af 5.4.2017, EUIPO mod Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, præmis 38). Domstolskontrollen mister nemlig sit indhold, hvis Unionens retsinstanser skal begrænse sig til de dokumenter, der er fremlagt af indsigeren, idet dette indebærer en risiko for en fejlagtig anvendelse eller en fejlfortolkning af de gældende regler.

36 Selv om indsigeren fremlægger dokumenter, der giver et ufuldstændigt eller vildledende indtryk af den nationale lovgivning, der finder anvendelse, medfører dette således ikke en skade for den anden part, idet både EUIPO og Retten ex officio kan indhente oplysninger om den berørte medlemsstats nationale lovgivning. Anvendelsen af en medlemsstats lovgivning indebærer således ikke et »brud på ligheden« mellem parterne.

– *Forholdet mellem erhvervsmæssig anvendelse, som ikke kun har lokal betydning, og »goodwill«*

37 Appellkammeret konkluderede i den anfægtede afgørelse, at de første to betingelser, der fremgår af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, dvs. dem vedrørende anvendelsen af det ældre varemærke og dette varemærkes ikke udelukkende lokale betydning, var opfyldt.

38 Sagsøgeren har ikke anlagt sag med henblik på prøvelse af den anfægtede afgørelse, for så vidt som det deri konkluderes, at Jackson Family Farms' ikke registrerede varemærke BYRON blev anvendt erhvervsmæssigt i Det Forenede Kongerige i forbindelse med vine inden tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, og at denne anvendelse ikke kun havde lokal betydning.

39 Derimod har sagsøgeren fremsat et enkelt anbringende vedrørende en af de tre betingelser, der udgør den »klassiske treenighed« i forbindelse med overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse, nemlig »goodwill«.

40 Sagens genstand vedrører således ikke en vurdering af de første to betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.

41 Rettens prøvelse af nærværende sag skal derfor omhandle spørgsmålet, om appellkammeret i den anfægtede afgørelse korrekt konkluderede, at Det Forenede Kongeriges lovgivning hypotetisk set tillod den indsigende part at forbyde anvendelsen af det yngre varemærke for Det Forenede Kongeriges retter i forbindelse med et søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse.

42 Den lovgivning i medlemsstaten, der finder anvendelse på det ikke registrerede varemærke, er Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges varemærkelov), hvis section 5(4) bestemmer:

»Et varemærke kan ikke registreres, hvis eller i det omfang der i Det Forenede Kongerige opstilles hindringer for dets brug:

a) i henhold til enhver retsregel (navnlig lovgivningen om utilbørlig udnyttelse (law of passing off)), som beskytter et ikke registreret varemærke eller ethvert andet erhvervsmæssigt anvendt tegn [...]«

43 Det følger af section 5(4) i Det Forenede Kongeriges varemærkelov som fortolket af de nationale domstole (afgørelse fra House of Lords (Det Forenede Kongerige), Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL), at indsigeren i overensstemmelse med den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse skal bevise, at tre betingelser er opfyldt, nemlig for det første, at det omhandlede ikke registrerede varemærke eller tegn har opnået »goodwill« (dvs. tiltrækningskraft på kunderne), for det andet, at indehaveren af det yngre varemærke har præsenteret dette vildledende, og for det tredje, at der er sket et tab af »goodwill« (dom af 18.1.2012, Tilda Riceland Private mod KHIM – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, præmis 19, og af 18.11.2015, Government of Malaysia mod KHIM – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, præmis 32).

44 Appellkammeret konkluderede, at de af Jackson Family Farms fremlagte beviser, undersøgt samlet, beviste, at dette selskab på det relevante tidspunkt udøvede betydelige handelsaktiviteter med vin solgt under varemærket BYRON, og at det derfor var blevet godtgjort, at der forelå »goodwill«.

- 45 Det enkelte anbringende, som sagsøgeren har fremsat, kan opdeles i tre led vedrørende for det første spørgsmålet, om det ikke registrerede varemærke BYRON har opnået »goodwill« i Det Forenede Kongerige, for det andet opnåelsen af denne »goodwill«, og for det tredje udløbet af det ældre EU-varemærke BYRON.

Det enkelte anbringendes første led vedrørende spørgsmålet, om det ikke registrerede varemærke BYRON har opnået »goodwill« i Det Forenede Kongerige

– Spørgsmålet, om de beviser, som Jackson Family Farms har fremlagt, er utilstrækkelige

- 46 Sagsøgeren har gjort gældende, at de beviser, som Jackson Family Farms har fremlagt, ikke er tilstrækkelige til at godtgøre, at der er opnået »goodwill« i Det Forenede Kongerige. Navnlig har sagsøgeren anført, at fakturaerne adresseret til vingrossisten Boutinot Ltd ikke nævner varemærket BYRON, men blot ordet »byr«, at de ikke beviser et salg af varer til de endelige forbrugere, at de ikke kan anses for at være enkelte eksempler på salg, således som appelkammeret anførte, og at de interne dokumenter, som Jackson Family Farms også har fremlagt, har en meget svag bevisværdi.
- 47 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter.
- 48 Det bemærkes, at den ejendom, der beskyttes ved et søgsmål om utilbørlig udnyttelse, ikke omfatter et ord eller et navn, som tredjemand begrænses i at bruge, men selve de kunder, som skades ved den omtvistede brug (Lord Parker i dom afsagt af High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans/appeldomstol (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager) Burberrys v. JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693), idet et varemærkes renommé er den tiltrækningskraft på kunderne og det kriterium, som gør det muligt at adskille en etableret virksomhed fra en ny virksomhed (dom af 11.6.2009, Last Minute Network mod KHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 og T-115/07, EU:T:2009:196, præmis 61, og af 9.12.2010, Tresplain Investments mod KHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 101, jf. ligeledes Lord Macnaghten i afgørelse fra House of Lords, Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 223, HL).
- 49 I princippet godtgøres »goodwill« bl.a. ved at føre bevis for handels- og reklameaktiviteter og kundekonti. Et bevis for betydelige handelsaktiviteter, der fører til opnåelse af et renommé og udvikling af en kundekreds, er almindeligvis tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger »goodwill« (dom af 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 102, og af 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, præmis 74).
- 50 Det skal derfor undersøges, om de beviser, som Jackson Family Farms har fremlagt, gør det muligt at godtgøre, at der er opnået »goodwill«.
- 51 Det er, som sagsøgeren med rette har anført, korrekt, at en del af beviserne ikke er relevante. Dette gør sig bl.a. gældende for så vidt angår fakturaerne vedrørende salg til selskaber beliggende i Cypern og Luxembourg.
- 52 Det tidsmæssige kriterium, der udtrykkeligt er fastsat i artikel 8, stk. 4, litra a), i forordning nr. 207/2009 for så vidt angår erhvervelsen af retten til det tegn, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, er datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EU-varemærke (dom af 29.3.2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, præmis 166; jf. ligeledes analogt dom af 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 98 og 99). Følgelig er den relevante dato i det foreliggende tilfælde den 23. januar 2012.
- 53 British Airways' vinliste fra december 2012, hvoraf fremgår en byron pinot noir 2010, kan derfor heller ikke tages i betragtning.

- 54 De af Jackson Family Farms fremlagte beviser, som er mest relevante med henblik på at bevise, at der er opnået »goodwill«, er i kronologisk rækkefølge følgende:
- et katalog fra Boutinot fra 2010, der udbyder vine til salg under varemærket BYRON med en minimumsbestilling på 25 kasser (og et andet udateret katalog)
 - fire fakturaer adresseret til Boutinot beliggende i Det Forenede Kongerige, som er dateret mellem januar og december 2011, til et samlet beløb på ca. 45 000 amerikanske dollars (USD) for 728 kasser vin og for varer såsom »09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6% Alc«
 - en vinanmeldelse offentliggjort på internettet, dateret marts-april 2011, hvori nævnes en byron pinot noir 2008
 - en online-invitation fra webstedet »meetup.com« til vinsmagning i stormagasinet Harrods i London (Det Forenede Kongerige), hvori der annonceres med en byron pinot noir, dateret maj 2011
 - en intern salgsrapport for perioden fra den 1. maj til den 8. juni 2011 med en liste over vinsalg under varemærket BYRON for i alt ca. 3 800 britiske pund (GBP)
 - en intern salgsrapport om vinsalg under varemærket BYRON for perioden fra september 2010 til november 2011 med en liste over i alt 2 130 flasker, solgt til bl.a. restauranter og detailhandlere (navnlig stormagasinet Harrods) i Det Forenede Kongerige
 - (ikke daterede) screenshots fra stormagasinet Harrods' websted, der viser vine, som er solgt under varemærket BYRON
- 55 De ovennævnte fire fakturaer, der er de mest relevante i den foreliggende sag, er adresseret til Boutinot beliggende i Det Forenede Kongerige og sendt til en adresse i Det Forenede Kongerige. De viser således, at vinene er blevet solgt under varemærket BYRON i Det Forenede Kongerige.
- 56 Sagsøgeren har gjort gældende, at fakturaerne, der er adresseret til Boutinot, ikke nævner varemærket BYRON, men blot ordet »byr«. Det er imidlertid almindeligt, at de solgte varer beskrives i forkortet form på fakturaerne, og henset til, at der ikke er tale om de eneste beviser, der var fremlagt for at godtgøre salget af vin under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige, skulle EUIPO foretage en helhedsvurdering af samtlige beviser (jf. i denne retning dom af 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 106 og 107). Fakturaerne viser, når de vurderes sammenholdt med de øvrige beviser for handelsaktiviteter, at vinene er blevet solgt under varemærket BYRON i Det Forenede Kongerige.
- 57 Sagsøgeren har gjort gældende, at fakturaerne adresseret til Boutinot ikke beviser salg af varer til de endelige forbrugere, og at Jackson Family Farms ikke har nogen aktivitet i Det Forenede Kongerige.
- 58 Med hensyn hertil bemærkes, at retterne i Det Forenede Kongerige har fast praksis for, at en sagsøger i et søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse skal have »goodwill«, forstået som kunder i Det Forenede Kongerige (dom fra Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongeriges øverste domstol), Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31). En virksomhed med hjemsted i udlandet kan have »goodwill« i Det Forenede Kongerige, såfremt dens varer efterspørges i Det Forenede Kongerige, og denne efterspørgsel kan opfyldes (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 1-17 og 3-93). I den sag, der gav anledning til dom fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans/appeldomstol (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager), SA des Anciens Établissements Panhard og Levassor v Panhard Levassor Motor Co ((1901) 18 R.P.C. 405), blev tredjemands salg af sagsøgerens varer og køb og import af disse eksempelvis foretaget af bosiddende i Det Forenede Kongerige anset for at være

tilstrækkelig aktivitet. Som EUIPO med rette har bemærket, kan den omstændighed, at Jackson Family Farms har hjemsted i De Forenede Stater og sælger sin vin i Det Forenede Kongerige ved en distributørs mellemkomst, derfor ikke ændre appelkammerets konklusion, hvorefter Jackson Family Farms har »goodwill« i Det Forenede Kongerige.

- 59 Det fremgår desuden af national retspraksis, at kunderne omfatter både dem, der har et direkte kontraktforhold med sagsøgerne i søgsmålet om utilbørlig udnyttelse, og dem, der køber de sidstnævntes varer indirekte (dom fra Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England & Wales), (afdelingen for civile sager)), *Anheuser-Busch Inc v Budějovický Budvar NP* (1984) F.S.R. 413, 415 CA, jf. ligeledes dom af 18.11.2015, *HALAL MALAYSIA*, T-508/13, EU:T:2015:861, præmis 67 og 75).
- 60 Mellemmand, dvs. grossister, importører og detailhandlere, der købte varer hos Jackson Family Farms, var således ligesom de endelige forbrugere kunder hos Jackson Family Farms, hos hvem der blev opnået »goodwill«. Med hensyn hertil gør de fakturaer, der er nævnt ovenfor i præmis 54 ovenfor, det muligt at dokumentere, at der er opnået »goodwill« i forhold til Boutinot, som er en kunde, der udøver sin virksomhed inden for engroshandel med vin, og som videresælger Jackson Family Farms' varer.
- 61 For så vidt angår den »goodwill«, der er opnået hos de endelige forbrugere, er det, således som EUIPO med rette har bemærket, logisk at antage, at varerne er blevet solgt til den endelige forbruger, fordi grossisten, såfremt dette ikke var tilfældet, ikke ville have bestilt yderligere ladninger af disse varer, hvilket det fremgår af de fremlagte beviser, at denne har.
- 62 Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at de fakturaer, der er adresseret til Boutinot, ikke, således som appelkammeret gjorde det, kan anses for at være enkelte eksempler på salg, idet dette ville være i strid med dom af 23.10.2013, *Dimian mod KHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina)* (T-581/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:553), og at de interne dokumenter, der i øvrigt er fremlagt af Jackson Family Farms, har en meget svag bevisværdi.
- 63 Som appelkammeret med rette har bemærket, kan en parts erklæring kun tillægges bevisværdi, såfremt den er underbygget af andre beviser (dom af 13.5.2009, *Schuhpark Fascies mod KHIM – Leder & Schuh* (jello SCHUHPARK), T-183/08, ikke trykt i Sml., EU:T:2009:156, præmis 39).
- 64 I denne henseende er appelkammeret forpligtet til at foretage en helhedsvurdering af samtlige de beviser, der er blevet fremlagt for EUIPO.
- 65 Det kan nemlig ikke udelukkes, at en række beviser tilsammen kan udgøre det nødvendige bevismateriale, mens hvert bevis isoleret set ikke kan godtgøre hvert enkelt forhold (dom af 17.4.2008, *Ferrero Deutschland mod KHIM*, C-108/07 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2008:234, præmis 36, og af 9.12.2010, *Golden Elephant Brand*, T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 104-107).
- 66 I den foreliggende sag er de interne salgsrapporter, selv om de hidrører fra Jackson Family Farms, underbygget af andre beviser. F.eks. underbygges den interne salgsrapport om salg af vin under varemærket BYRON for perioden fra september 2010 til november 2011 med en liste på i alt 2 130 flasker, der var blevet solgt bl.a. til stormagasinet Harrods i London, af online-invitationen fra webstedet »meetup.com« til vinsmagning i stormagasinet Harrods, dateret i maj 2011, og af screenshots'ene fra Harrods' websted.
- 67 Selv om kataloget fra Boutinot fra 2010, der udbyder vine til salg under varemærket BYRON, ikke beviser, at vine med varemærket BYRON reelt er blevet solgt, fremgår det af dette bevis, når det undersøges sammen med de fire fakturaer adresseret til Boutinot, at dette selskab har solgt vine under varemærket BYRON til tredjemænd.

68 Det var derfor med rette, at appelkammeret konkluderede, at en samlet undersøgelse af fakturaerne og de øvrige fremlagte dokumenter, der omfattede rapporter om Boutinots salg til detailhandlere, restauranter og hoteller i Det Forenede Kongerige, samt uddrag af blade og andre oplysninger om vine solgt under varemærket BYRON, der var offentliggjort på internettet og rettet mod kunder i Det Forenede Kongerige, gjorde det muligt at lægge til grund, at Jackson Family Farms udøvede betydelige handelsaktiviteter vedrørende vine solgt under varemærket BYRON på det relevante tidspunkt med den følge, at varemærket havde opnået »goodwill« på dette tidspunkt.

– *Jackson Family Farms' markedsandel*

69 Sagsøgeren har gjort gældende, at det ringe omfang af Jackson Family Farms' salg i Det Forenede Kongerige og dette selskabs minimale markedsandel, som ifølge sagsøgerens beregning lå på omkring 0,0001234% i 2011/2012, gør det muligt at konkludere, at der ikke var opnået »goodwill«.

70 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter.

71 Med hensyn hertil bemærkes, at et søgsmål om utilbørlig udnyttelse beskytter »goodwill«, uanset virksomhedens størrelse. Den omstændighed alene, at en sagsøger i et søgsmål om utilbørlig udnyttelse kun har en meget begrænset aktivitet, er ikke i sig selv til hinder for, at denne har »goodwill« (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-13).

72 Således blev det i den sag, der gav anledning til dom fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans/appeldomstol (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager), *Stannard v Reay* ((1967) R.P.C. 589), fastslået, at en virksomhed, der solgte *fish and chips* uden fast forretningssted, og som havde en omsætning på ca. 129-138 GBP om ugen, havde opnået »goodwill« efter at have drevet forretning i ca. tre uger (dom af 9.12.2010, *Golden Elephant Brand*, T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 110).

73 I den sag, der gav anledning til dom fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans/appeldomstol (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager), *Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group* ((1995) F.S.R. 924, 933), blev en amerikansk virksomheds salg af 127 softwareprodukter på markedet i Det Forenede Kongerige anset for at være tilstrækkeligt (dom af 9.12.2010, *Golden Elephant Brand*, T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 114).

74 I et søgsmål om utilbørlig udnyttelse er omfanget af sagsøgerens aktivitet i forhold til markedet i dets helhed så meget desto mindre afgørende (dom afsagt af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England & Wales), afdelingen for civile sager), *Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others* (2013) EWCA Civ 590).

75 Således har en meget begrænset handelsmæssig aktivitet kunnet anses for at være tilstrækkelig til at skabe »goodwill« (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-64).

76 Såfremt sagsøgeren i et søgsmål om utilbørlig udnyttelse ikke har hjemsted i Det Forenede Kongerige, skal sagsøgeren i det mindste godtgøre, at denne har en eller flere kunder i Det Forenede Kongerige (dom fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (ret i første instans/appeldomstol (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager), *Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group*, (1995) F.S.R. 924, 925) og ikke blot et renommé i Det Forenede Kongerige (dom fra Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongeriges øverste domstol), *Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others*, (2015) UKSC 31).

- 77 Det fremgår således af den nationale retspraksis, som er blevet anvendt af Retten i lignende sager (dom af 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, og af 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861), at selv små virksomheder kan have »goodwill«.
- 78 I det foreliggende tilfælde har Jackson Family Farms, således som det fremgår af den anfægtede afgørelse, solgt 728 kasser vin under varemærket BYRON til Boutinot i 2011 for i alt ca. 45 000 USD, og ikke ca. 30 000 USD, som sagsøgeren fejlagtigt har gjort gældende.
- 79 Ligeledes under hensyn til de interne salgsrapporter, som Jackson Family Farms har fremlagt, solgte sidstnævnte yderligere 2 130 flasker vin under varemærket BYRON til andre kunder i Det Forenede Kongerige fra september 2010 til november 2011, for i alt ca. 3 800 GBP mellem maj og juni 2011 og ikke 6 800 GBP som EUIPO har anført, idet kontoret fejlagtigt tog hensyn til salg af anden vin end den, der blev solgt under varemærket BYRON i salgsrapporten fra maj-juni 2011.
- 80 Selv om det er rigtigt, at det salg, som de af Jackson Family Farms fremlagte beviser godtgør, kan anses for at være begrænset, har dette selskab dog løbende solgt vin under det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige (mere end 700 kasser i 2011) i mindst ét år inden datoen for indgivelsen af EU-varemærkeansøgningen.
- 81 Under hensyn til den nationale retspraksis på dette punkt konkluderede appelkammeret således med rette, at Jackson Family Farms på det relevante tidspunkt udøvede betydelige handelsaktiviteter i Det Forenede Kongerige vedrørende vin solgt under varemærket BYRON med den følge, at selskabet havde opnået »goodwill« på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af figurmærket BYRON som EU-varemærke.
- »Goodwillens« forsatte eksistens
- 82 Sagsøgeren har endvidere anfægtet relevansen af den liste over vine, der blev tilbudt af British Airways, og som er dateret i december 2012, eftersom den »vedrører en dato, der ligger efter, at indsigelsen blev rejst (mere end seks måneder efter)«.
- 83 Regel 19, stk. 2, litra d), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) fastsætter, at en indsigende part, der støtter sig på artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, skal fremlægge bevis ikke alene for erhvervelsen af den ældre rettighed og omfanget af beskyttelsen, men ligeledes for den nævnte rettigheds forsatte eksistens.
- 84 Dette indebærer almindeligvis, at det omhandlede tegn fortsat skal være i anvendelse på tidspunktet for indgivelsen af indsigelsen (jf. analogt dom af 23.10.2013, Baby Bambolina, T-581/11, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:553, præmis 26 og 27).
- 85 Appelkammeret tog hensyn til listen over de af British Airways tilbudte vine med henblik på at vurdere, ikke om »goodwill« var blevet opnået, hvilket spørgsmål, som bemærket ovenfor i præmis 53, skal vurderes på tidspunktet for indgivelsen af den EU-varemærkeansøgning, mod hvilken der er rejst indsigelse, men den ældre rettigheds forsatte eksistens på tidspunktet for indsigelsen.
- 86 Herved opstår spørgsmålet, om indsigelsen, selv om »goodwillen« var blevet erhvervet inden datoen for indgivelsen af EU-varemærkeansøgningen, skal forkastes som ugrundet under hensyn til den omstændighed, at den indsigende part ikke har godtgjort, at rettigheden fortsat eksisterede på tidspunktet for indsigelsen.

- 87 For at fastslå rettighedens fortsatte eksistens på tidspunktet for indsigelsen støttede appelkammeret sig i denne henseende ikke alene på listen over de af British Airways tilbudte vine, men ligeledes på den omstændighed, at alle de øvrige beviser, som den indsigende part havde fremlagt, var tilstrækkelig tætte på datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke.
- 88 Retspraksis i Det Forenede Kongerige har fastslået, at »goodwill« kan overleve en afbrydelse af aktiviteten (dom afsagt af Judicial Committee of the Privy Council (øverste appeldomstol for Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, kronbesiddelser og visse Commonwealth-lande) *Star Industrial v Yap Kwee Kor*, (1976) F.S.R. 256 PC), selv om denne afbrydelse varer i flere år (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-223 ff.).
- 89 På baggrund af denne retspraksis skal det i den foreliggende sag – selv hvis det antages, at der foreligger en afbrydelse af Jackson Family Farms' aktivitet mellem datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke og datoen for indsigelsen – konkluderes, at intervallet mellem disse to datoer ikke er tilstrækkeligt langt til, at »goodwillen« har kunnet bortfalde alene på grund af den forløbne tid.
- 90 Det kan deraf konkluderes, at den »goodwill«, der var opnået på datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke, dvs. den 23. januar 2012, fortsat eksisterede fem måneder senere, da indsigelsen blev indgivet den 21. juni 2012.

– *Manglende specifikke og særlige kendetegn*

- 91 Med det enkelte anbringendes første led vedrørende spørgsmålet, om det ikke registrerede varemærke BYRON har opnået »goodwill« i Det Forenede Kongerige, har sagsøgeren desuden inspireret af dom afsagt af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (appeldomstol (England & Wales) (afdelingen for civile sager)), *Diageo North America v InterContinental Brands* ((2010) EWCA Civ 920, herefter »Vodkat-dommen«) og afgørelse truffet af House of Lords, *Erven Warnink BV v J. Townend & Sons (Hull) Ltd* ((1979) A.C. 731, herefter »Advocaat-dommen«), gjort gældende, at betingelsen vedrørende »goodwill« ikke er opfyldt, navnlig fordi Jackson Family Farms ikke har godtgjort, at selskabets vare har visse specifikke og særlige kendetegn, som bringer forbrugeren til at købe den. Tværtimod lader varens lave pris og gennemsnitlige kvalitet formode, at den ikke udgør en vare, der er særlig og genkendelig. Sagsøgeren har ligeledes gjort gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse selv har henvist til en betingelse vedrørende specifikke og særlige kendetegn.
- 92 EUIPO har anført, at sagsøgeren således støtter sig på den såkaldt »udvidede« form af en foranstaltning på grund af utilbørlig udnyttelse. Dette er imidlertid med urette, eftersom Jackson Family Farms har støttet sin indsigelse på den »klassiske« form af denne foranstaltning.
- 93 Det bemærkes først, at overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse omfatter en lang række af situationer.
- 94 Som EUIPO med rette har bemærket, har sagsøgte i en sag om utilbørlig udnyttelse i den »klassiske« form af overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse handlet vildledende med hensyn til den handelsmæssige oprindelse af sine varer ved at foregive, at varerne er sagsøgerens varer. Denne vildledende præsentation består almindeligvis i, at sagsøgte har brugt et af sagsøgerens tegn, der har særpræg (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 og 8-8).
- 95 I den »udvidede« form af overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse, der illustreres i Advocaat-dommen og Vodkat-dommen, har sagsøgte derimod vildledt for så vidt angår oprindelsen eller arten af sine varer ved at præsentere dem vildledende, som om de hidrører fra en bestemt region

- eller har særlige kendetegn eller en særlig sammensætning. Denne vildledende præsentation kan udføres ved anvendelse af et beskrivende udtryk eller en generisk betegnelse, der ikke beskriver sagsøgtens varer korrekt, og som giver indtryk af, at de har et kendetegn eller en egenskab, som de ikke har (f.eks. udtrykket »Vodkat« anvendt for en drik, der ikke er vodka) (jf. Advocaat-dommen og C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 7-161, 7-166 og 7-281).
- 96 Jackson Family Farms havde i sine påstande af 31. december 2012 for indsigelsesafdelingen gjort gældende, at selskabets kunder i det foreliggende tilfælde blev foranlediget til at tro, at de af sagsøgeren udbudte varer var Jackson Family Farms' varer. Til støtte for dette anbringende havde Jackson Family Farms henvist til den sag, der gav anledning til dom af 9. december 2010, Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, præmis 132 og 148), der vedrørte et tilfælde med anvendelse af den »klassiske« form af overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse.
- 97 Da Jackson Family Farms ikke på noget tidspunkt havde anført, at sagsøgerens varer opfordrede til antagelse af, at de havde et kendetegn, som de dog ikke har, men havde anført, at Jackson Family Farms' kunder blev foranlediget til at tro, at de af sagsøgeren udbudte varer var Jackson Family Farms', støttede appelkammeret med rette den anfægtede afgørelse på den »klassiske« form af foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse og konkluderede, at sagsøgerens varer kunne antages at være Jackson Family Farms' varer.
- 98 I modsætning til det af sagsøgeren anførte udgør henvisningen i den anfægtede afgørelse til den omstændighed, at den indsigende part skal bevise, »at dennes varer genkendes ved et særpræget element«, i denne henseende ikke en henvisning til en betingelse vedrørende specifikke og særlige kendetegn. For at der kan være tale om en vildledende præsentation, skal det tegn, som sagsøgeren i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse har anvendt, opfattes som særpræget for dennes varer (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 1-24, 3-11, 8-2 og 8-9). Dette særpræg ved tegnet må ikke forveksles med, hvad der i Advocaat-dommen betegnes som »genkendelige og særlige egenskaber« ved varen. Det bemærkes, at tegnet BYRON's særpræg, der er relevant, for så vidt som det vedrører betingelsen vedrørende den vildledende præsentation, ikke bestrides i den foreliggende sag.
- 99 Under alle omstændigheder er der ikke anledning til at anvende den »udvidede« form af overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse i den foreliggende sag. I modsætning til betegnelserne »vodka« eller »champagne« udgør »byron« nemlig ikke et beskrivende udtryk eller en generisk betegnelse, der giver en indikation med hensyn til varens geografiske oprindelse eller sammensætning. Den vildledende præsentation vedrører i den foreliggende sag ligheden mellem de anvendte tegn og ikke den omstændighed, at sagsøgeren har foregivet, at selskabets varer har en kvalitet, som de ikke har.
- 100 Det var derfor ikke nødvendigt at undersøge, om Jackson Family Farms' varer er kendetegnet ved »genkendelige og særlige egenskaber« såsom en særlig oprindelse eller sammensætning.
- 101 Den omstændighed, at appelkammeret vurderede indsigelsen med hensyn til en antagelse af, at denne var støttet på en overtrædelse vedrørende utilbørlig udnyttelse i den »klassiske« form, kan derfor ikke i forhold til sagsøgeren have haft negative konsekvenser for vurderingen af de faktiske omstændigheder og beviser i den foreliggende sag.
- 102 Ved Vodkat-dommen blev det fastslået, at en foranstaltning på grund af utilbørlig udnyttelse i den »udvidede« form ikke kun finder anvendelse i forhold til varer, hvis kvalitet opfattes som højere, idet meget beskedne varer kan opnå »goodwill« (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 7-190). Under alle omstændigheder er de af sagsøgeren fremførte argumenter vedrørende den lave pris og den gennemsnitlige kvalitet af Jackson Family Farms' varer således irrelevante.

103 Ved anvendelse af den »klassiske« form og ikke den »udvidede« form af den overtrædelsen vedrørende utilbørlig udnyttelse har appelkammeret derfor ikke begået nogen fejl, der kan rejse tvivl om lovligheden af den anfægtede afgørelse.

Det enkelte anbringendes andet led vedrørende opnåelsen af »goodwill«

104 Sagsøgeren har gjort gældende, at selv om det ikke registrerede varemærke BYRON havde opnået »goodwill« i Det Forenede Kongerige, er det ikke Jackson Family Farms, der har opnået denne »goodwill«, men vingrossisten Boutinot.

105 EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter.

106 De faktorer, der har indflydelse på ejerskab af »goodwill«, er følgende: Hvem har ansvaret for varernes kvalitet, og hvem opfatter kundekredsen som ansvarlig (afgørelse fra House of Lords, T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL).

107 Det, der er afgørende for, at et tegn kan beskyttes, er, at tegnet i kundekredsens øjne angiver, at varernes kvalitet henhører under en bestemt virksomheds ansvar, endog selv om kundekredsen ikke kender navnet på denne virksomhed. Spørgsmålet om ejerskab af »goodwill« er generelt et faktisk spørgsmål, og der gælder ingen formodning om, at den udenlandske producent har »goodwill« snarere end den britiske distributør (dom fra High Court of Justice (England & Wales), Chancery division (ret i første instans/appeldomstol (England & Wales), afdelingen for handelsretlige sager), Med Gen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30). I princippet tilhører »goodwillen« den identificerede udenlandske leverandør af de importerede varer snarere end importøren (C. Wadlow, *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. udgave, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-136 og 3-158).

108 Almindeligvis er varemærkets funktion at angive varens handelsmæssige oprindelse, dvs. producenten og ikke sælgeren af varen. I den foreliggende sag kontrollerede Jackson Family Farms fremstillingen og kvaliteten af varerne. Det er sandsynligt, at kundekredsen opfattede Jackson Family Farms i dette selskabs egenskab af vinproducent som ansvarlig for vinens fremstilling og kvalitet.

109 Boutinot-kataloget sondrede klart mellem de forskellige vine, der blev udbudt til salg, efter deres pris, geografiske oprindelse og producent. Det stod således køberne frit for at vælge deres vine ud fra disse kriterier. Selv om Boutinot var enedistributør af Jackson Family Farms' varer i Det Forenede Kongerige, må Jackson Family Farms ikke desto mindre anses for at være ejeren af »goodwillen«. Boutinot-kataloget sonderer nemlig klart mellem Jackson Family Farms' varer ved deres navn og oprindelse og de øvrige varer, som Boutinot sælger. Navnlig er visse af de vine, der tilsyneladende fremstilles af Boutinot, klart identificeret som sådanne i de to Boutinot-kataloger, der er blevet fremlagt af Jackson Family Farms, hvilket betyder, at de øvrige vine ikke er fremstillet af Boutinot, men af producenter som Jackson Family Farms.

Det enkelte anbringendes tredje led vedrørende udløbet af det ældre EU-varemærke BYRON

110 Til støtte for påstanden om, at Jackson Family Farms ikke kan have opnået »goodwill« for varemærket BYRON i Det Forenede Kongerige, har sagsøgeren gjort gældende, at den omstændighed, at Jackson Family Farms har ladet det ældre EU-varemærke BYRON udløbe i 2007, viser, at dette selskab ikke havde kommercielle interesser i Europa.

111 Varemærket BYRON, som Byron Vineyard & Winery Inc. er indehaver af, blev nemlig ifølge sagsøgeren, hvilket EUIPO ikke har bestridt, registreret som et EU-varemærke, der udløb i 2007, et år efter Jackson Family Farms' erhvervelse af Byron Vineyard & Winery.

- 112 Dette argument kan ikke tilbagevise, at der er opnået en »goodwill«, som er skabt af det ikke registrerede varemærke BYRON og erhvervet af Jackson Family Farms.
- 113 Indsigelsen var nemlig støttet på det ældre ikke registrerede varemærke BYRON og ikke på det ældre EU-varemærke BYRON.
- 114 Det bemærkes endvidere, at der findes ikke registrerede varemærker, der har opnået deres legitimitet ved brug af disse i en række medlemsstater. Disse tegn, der angiver en vares eller en tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, fungerer som et varemærke. Artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 anerkender eksistensen af sådanne rettigheder i medlemsstaterne og giver indehaverne af ikke registrerede varemærker mulighed for at forhindre registrering af et EU-varemærke, såfremt disse rettigheder er egnede til at forhindre brug af et sådant varemærke i henhold til den nationale lovgivning.
- 115 Spørgsmålet, om det ikke registrerede varemærke, der er beskyttet ved national ret, tidligere er blevet registreret som EU-varemærke, er derfor irrelevant.
- 116 Som EUIPO med rette har bemærket, forhindrede udløbet af registreringen af det ældre EU-varemærke BYRON i den foreliggende sag ikke Jackson Family Farms i at anvende det ikke registrerede varemærke og ved denne anvendelse at erhverve en »goodwill«.
- 117 For så vidt som Jackson Family Farms på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om et EU-varemærke havde opnået tilstrækkelig »goodwill«, var udløbet af registreringen af det ældre EU-varemærke BYRON ikke til hinder for, at Jackson Family Farms kunne beskytte sin ikke registrerede rettighed ved at anlægge et søgsmål på grund af utilbørlig udnyttelse.
- 118 Den omstændighed, at det ældre EU-varemærke BYRON er udløbet, er derfor ikke til hinder for, at Jackson Family Farms har erhvervet »goodwill« skabt ved det ikke registrerede varemærke BYRON.

Punkterne vedrørende vildledende præsentation og tab

- 119 De to sidste betingelser, der udgør den »klassiske treenighed« ved overtrædelse vedrørende utilbørlig udnyttelse, som er fastsat i Det Forenede Kongeriges ret, omhandler dels vildledende præsentation fra den part, der er indehaver af det yngre varemærke, dels tab af »goodwill«.
- 120 I den anfægtede afgørelse konkluderede appelkammeret, at disse to betingelser var opfyldt: Under hensyn til, at de omhandlede varer var af samme art, og at tegnene lignede hinanden, var der en risiko for, at sagsøgerens varer ville blive forvekslet med Jackson Family Farms' varer, og der forelå en vildledende præsentation, der ville medføre et tab for Jackson Family Farms.
- 121 Det skal fremhæves, at selv om sagsøgeren har anført, at »ingen af kriterierne i den »klassiske treenighed« [var] opfyldt«, har sagsøgeren ikke fremført en gennemarbejdet argumentation vedrørende den anden og den tredje betingelse, der indgår i den »klassiske treenighed« i en overtrædelse vedrørende utilbørlig udnyttelse, dvs. den vildledende præsentation og tabet, men alene et anbringende vedrørende den første betingelse, som indgår i denne overtrædelses »klassiske treenighed«, dvs. »goodwill«.
- 122 I mangel af argumenter fra sagsøgeren vedrørende den vildledende præsentation og tabet tiltræder Retten appelkammerets konklusion, hvorefter der under hensyn til, at de omhandlede varer var af samme art, og at tegnene lignede hinanden, var en risiko for, at sagsøgerens varer ville blive forvekslet med Jackson Family Farms' varer, og der forelå vildledende præsentation, der ville medføre et tab for sidstnævnte.

123 Det følger af det ovenstående, at idet det enkelte anbringende, som sagsøgeren har fremsat, ikke er begrundet, skal sagsøgerens første påstand forkastes, og EUIPO skal følgelig frifindes i det hele.

Sagsomkostninger

124 Ifølge artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.

125 Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2) Nelson Alfonso Egüed betaler sagsomkostningerne.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 18. juli 2017.

Underskrifter

Indhold

Tvistens baggrund	2
Parternes påstande	3
Retlige bemærkninger	4
Formaliteten vedrørende sagsøgerens anden påstand	4
Realiteten	4
Indledende bemærkninger	4
– Henvisningen til lovgivningen i den medlemsstat, der regulerer det påberåbte tegn	4
– Forholdet mellem erhvervmæssig anvendelse, som ikke kun har lokal betydning, og »goodwill«	6
Det enkelte anbringendes første led vedrørende spørgsmålet, om det ikke registrerede varemærke BYRON har opnået »goodwill« i Det Forenede Kongerige	7
– Spørgsmålet, om de beviser, som Jackson Family Farms har fremlagt, er utilstrækkelige	7
– Jackson Family Farms' markedsandel	10
– »Goodwillens« fortsatte eksistens	11
– Manglende specifikke og særlige kendetegn	12
Det enkelte anbringendes andet led vedrørende opnåelsen af »goodwill«	14
Det enkelte anbringendes tredje led vedrørende udløbet af det ældre EU-varemærke BYRON	14
Punkterne vedrørende vildledende præsentation og tab	15
Sagsomkostninger	16