



## Kohtulahendite kogumik

ÜLDKOHTU OTSUS (esimene koda)

18. juuli 2017\*

Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi BYRON taotlus – Varasem registreerimata kaubamärk BYRON – Suhteline keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 – Common law normistik, mis reguleerib tähise hõivamise peale esitatavat hagi (*action for passing off*) – Maineväärtus – Tõendid varasema õiguse omandamise ja kehtivuse kohta

Kohtuasjas T-45/16,

**Nelson Alfonso Egüed**, elukoht Madrid (Hispaania), esindaja: advokaat N. Fernández Fernández-Pacheco,

hageja,

*versus*

**Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)**, esindaja: J. Ivanauskas,

kostja,

teine pool EUIPO apellatsioonikoja menetluses oli

**Jackson Family Farms LLC**, asukoht Santa Rosa, California (Ameerika Ühendriigid),

mille ese on hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 16. novembri 2015. aasta otsuse (asi R 822/2015-2) peale, mis käsitleb Jackson Family Farmsi ja Alfonso Egüedi vahelist vastulausemenetlust,

ÜLDKOHUS (esimene koda),

koosseis: koja president I. Pelikánová, kohtunikud V. Valančius ja U. Öberg (ettekandja),

kohtusekretär: E. Coulon,

arvestades hagiavaldust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 1. veebruaril 2016,

arvestades vastust, mis saabus Üldkohtu kantseleisse 1. aprillil 2016,

arvestades Üldkohtu kirjalikku küsimust pooltele ja sellele küsimusele antud vastuseid, mis saabusid Üldkohtu kantseleisse 14. ja 15. veebruaril 2017,

arvestades asjaolu, et kolme nädala jooksul alates kirjaliku menetluse lõpetamisest teatamisest ei olnud pooled esitanud taotlust kohtuistungis määramiseks, ning otsustades ettekandja-kohtuniku ettekande ja Üldkohtu kodukorra artikli 106 lõike 3 alusel teha otsuse ilma suulise menetluseta,

\* Kohtumenetluse keel: inglise.

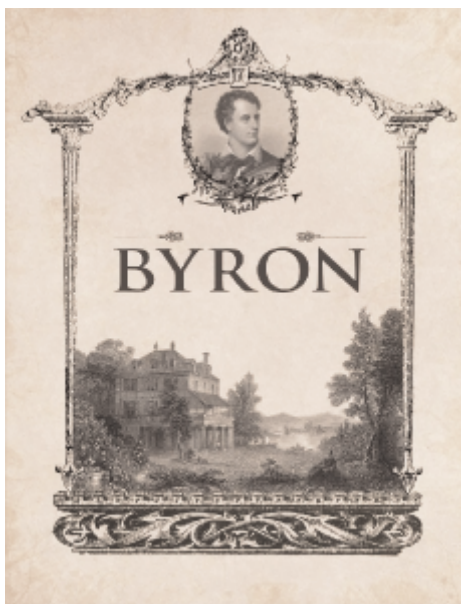
on teinud järgmise

### otsuse

- 1 Käesolevas kohtuasjas on vaja välja selgitada, kas vaidlustatud otsuses järeldas Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) õigesti, et teoreetiliselt võimaldab Ühendkuningriigi õigus ELi kaubamärgi taotlusele vastulause esitajal Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kohtutes keelata hilisema kaubamärgi kasutamine, esitades hagi tähise hõivamise peale (*passing off*). Eelkõige tõusetub kohtuasjas küsimus, milline kuupäev on varasema õiguse, käesoleval juhul *goodwill*'i (maineväärtus ehk klientide köitmise võime) omandamise ja kehtivuse hindamisel asjakohane.

### Vaidluse taust

- 2 Nelson Alfonso Egüed esitas 23. jaanuaril 2012 EUIPO-le nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) alusel ELi kaubamärgi registreerimise taotluse.
- 3 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:



- 4 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe“) klassi 33 ning vastavad selles klassis järgmisele kirjeldusele: „veinid ja igat liiki alkoholjoogid (v.a õlu)“.
- 5 ELi kaubamärgi taotlus avaldati 21. märtsi 2012. aasta väljaandes *Bulletin des marques communautaires* nr 56/2012.
- 6 Ühendriikide õiguse alusel asutatud äriühing Jacksons Family Farms LLC esitas 21. juunil 2012 määruse nr 207/2009 artikli 41 alusel vastulause taotletava kaubamärgi registreerimisele eespool punktis 4 nimetatud kaupade ja teenuste jaoks.
- 7 Pärast seda, kui EUIPO menetluse ajal kaupade loetelu piirati, põhines vastulause varasemal registreerimata kaubamärgil BYRON, mida kasutatakse kaubanduses veinide tähistamiseks.

- 8 Vastulause põhjendamiseks toetuti määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 4 ning Ühendkuningriigi õiguse alusel tähise hõivamisest tulenevale õigusrikkumisele (*passing off*).
- 9 Vastulausete osakond rahuldab 27. veebruaril 2015 vastulause.
- 10 Hageja esitas 24. aprillil 2015 määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel EUIPO-le vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
- 11 EUIPO teise apellatsioonikoja 16. novembri 2015. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) jäeti kaebus rahuldamata.
- 12 Täpsemalt oli apellatsioonikoda seisukohal, et Jackson Family Farmsi esitatud tõendid osutavad piisavalt sellele, et registreerimata kaubamärki BYRON oli kaubanduses kasutatud ning et selle kasutamise ulatus ei piirdunud üksnes Ühendkuningriigiga.
- 13 Samuti tuvastas apellatsioonikoda, et need tõendid koostoimes tõendavad, et asjaomasel kuupäeval oli Jackson Family Farmsil kaubamärgi BYRON all müüdavate veinide osas tegelik kaubandustegevus ning et järelikult on maineväärtuse olemasolu tõendatud.
- 14 Lisaks nõustus apellatsioonikoda täielikult vastulausete osakonna otsusega, mille kohaselt oli asjaomaste kaupade identsust ning asjaomaste tähiste sarnasust arvestades olemas oht, et hageja kaubad aetakse Jackson Family Farmsi omadega segi.
- 15 Lõpetuseks tegi apellatsioonikoda järelduse, et käesoleval juhul põhjustab eksitav esitamine kahju sellega, et Jackson Family Farmsi müük väheneb, sest tarbija ostab ekslikult hageja tooteid, arvates, et need pärinevad Jackson Family Farmsilt.

### **Poolte nõuded**

- 16 Hageja palub Üldkohtul:
  - tühistada vaidlustatud otsus;
  - rahuldada tema esitatud ELi kaubamärgi registreerimise taotlus kõigi klassidesse 18, 25 ja 33 kuuluvate kaupade osas;
  - mõista kohtukulud välja Jackson Family Farmsilt.
- 17 EUIPO palub Üldkohtul:
  - jätta tühistamishagi tervikuna rahuldamata;
  - mõista EUIPO kohtukulud välja hagejalt.

### **Õiguslik käsitlus**

#### ***Hageja teise nõude vastuvõetavus***

- 18 Hageja teist nõuet tuleb mõista nii, et sellega palutakse Üldkohtul muuta vaidlustatud otsust nii, et taotletud kaubamärk registreeritaks.

- 19 Ent EUIPO pädevad talitused ei tee ELi kaubamärgi registreerimise kohta formaalset otsust, mille peale saaks esitada kaebuse. Seetõttu ei ole apellatsioonikoda pädev otsustama taotluse üle, milles soovitakse, et ta ELi kaubamärgi registreeriks.
- 20 Sellistel asjaoludel ei ole ka Üldkohus pädev läbi vaatama muutmisnõuet, mille eesmärk on, et Üldkohus muudaks vastavalt apellatsioonikoja otsust (kohtumäärus, 30.6.2009, *Securvita vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Natur-Aktien-Index)*, T-285/08, EU:T:2009:230, punktid 17 ja 20–23; kohtuotsused, 15.12.2011, *Mövenpick vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (PASSIONATELY SWISS)*, T-377/09, ei avaldata, EU:T:2011:753, punkt 11, ja 28.11.2013, *Vitaminaqua vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Energy Brands (vitaminaqua)*, T-410/12, ei avaldata, EU:T:2013:615, punkt 17).
- 21 Seetõttu tuleb hageja teine nõue vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata jätta.

### *Sisulised küsimused*

- 22 Oma hagi põhjendamiseks esitab hageja üheainsa väite, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 4.

### *Sissejuhatavad märkused*

– *Viitamine nõude aluseks oleva tähise suhtes kohaldatavale siseriiklikule õigusele*

- 23 Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 kohaselt võib registreerimata kaubamärgi omanik seista ELi kaubamärgi registreerimisele vastu üksnes siis, kui selle registreerimata kaubamärgi puhul on täidetud neli tingimust. Seda registreerimata kaubamärki peab olema kaubanduses kasutatud, selle ulatus ei tohi olla üksnes kohaliku tähtsusega, õigus asjaomasele kaubamärgile peab olema omandatud kooskõlas selle liikmesriigi õigusega, kus tähist enne ELi kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva kasutati, ja lõpuks peab see kaubamärk võimaldama selle omanikul keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
- 24 Need tingimused on kumulatiivsed, mistõttu juhul, kui kaubamärk neist mõnele ei vasta, ei saa rahuldada vastulauset, mis tugineb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 tähenduses kaubanduses kasutatavale registreerimata kaubamärgile (kohtuotsus, 30.6.2009, *Danjaq vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Mission Productions (Dr. No)*, T-435/05, EU:T:2009:226, punkt 35).
- 25 Kaks esimest tingimust, see tähendab varasema tähise kasutamist ja laiemat kui kohaliku tähtsusega ulatust puudutavad tingimused tulenevad määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 sõnastusest endast ning neid tuleb seega tõlgendada liidu õigusest lähtuvalt.
- 26 Nii on määruses nr 207/2009 kehtestatud tähiste kasutamisele ja ulatusele ühtsed standardid, mis on kooskõlas selle määrusega loodud korra aluseks olevate põhimõtetega (kohtuotsus, 24.3.2009, *Moreira da Fonseca vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkt 33).
- 27 Seevastu tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 fraasist „kui selle tähise suhtes kohaldatavate [...] liikmesriigi õigusaktide kohaselt“, et selle määrusega kehtestatud kaks muud tingimust on sellised, mida erinevalt eelmistest tuleb hinnata nõuete aluseks oleva tähise suhtes kohaldatava õigusega kindlaks määratud kriteeriumide alusel.
- 28 Hageja peab viidet liikmesriikide õigusele „üllatavaks“ ja leiab, et teise riigi õiguse kohaldamine toob kaasa „õigluse hävitamise“ poolte vahel.

- 29 Esiteks aga on viide nõuete aluseks oleva tähise suhtes kohaldatavale õigusele põhjendatud, kuna määruse nr 207/2009 kohaselt võib ELi kaubamärgi vastu tugineda Euroopa Liidu kaubamärgisüsteemi välistele tähistele. Seega on üksnes nõuete aluseks oleva tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse alusel võimalik tuvastada, kas see tähis on ELi kaubamärgist varasem ja kas seetõttu võib olla põhjendatud hilisema kaubamärgi kasutamise keelamine (kohtuotsus, 24.3.2009, GENERAL OPTICA, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkt 34).
- 30 Teiseks tuleb märkida, et mitu asjaolu võimaldavad tagada selle, et selline viitamine vastab tõhusa kohtuliku kaitse põhimõttele.
- 31 Kõigepealt tuleneb määruse nr 207/2009 artikli 76 lõikest 1, et EUIPO menetluses vastuväite esitaja on see, kes peab tõendama, et nõuete aluseks oleva tähise suhtes määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 punktist b tulenevalt kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt annab tähis selle omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Vastulause toetuseks esitatud siseriiklike õigusnormide ja asjaomases liikmesriigis tehtud kohtuotsuste põhjal on vastuväite esitaja see, kes peab tõendama, et asjaomane tähis kuulub liikmesriigi nende õigusnormide kohaldamisalasse, millele on viidatud nõuete toetuseks, ja et see tähis annab õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine (kohtuotsus, 29.3.2011, Anheuser-Busch vs. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punktid 188–190).
- 32 Seega lasub käesolevas asjas vastuväite esitajal kohustus tõendada, et kohaldatavate liikmesriigi õigusnormide kohaselt annab nõuete aluseks olev tähis selle omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
- 33 Lisaks võivad EUIPO ja Üldkohus – seoses vastuväite esitajal lasuva kohustusega esitada tõendid siseriikliku õiguse sisu kohta – kontrollida viimase esitatud tõendite asjakohasust (vt analoogia alusel kohtuotsus, 27.3.2014, Siseturu Ühtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 41).
- 34 Seega ei piirdu esimesena otsuse langetavate EUIPO pädevate talituste ülesanne siseriikliku õiguse paikapidavuse kinnitamisega sellisena, nagu vastuväite esitaja selle on esitanud. EUIPO võib omal algatusel tutvuda asjaomase liikmesriigi siseriikliku õigusega, juhul kui selline teave on esitatud vastulause aluse kohaldamise tingimuste hindamiseks vajalik, ja seda eelkõige esitatud faktide tõesuse või esitatud tõendite tõendusjõu osas (vt analoogia alusel kohtuotsused, 27.3.2014, Siseturu Ühtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punktid 43 ja 45, ja 5.4.2017, EUIPO vs. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 36).
- 35 Üldkohus, kes teise astmena teostab kohtulikku kontrolli, peab kontrolli tõhususe kaalutlusel saama kontrollida lisaks esitatud dokumentidele ka nende õigusnormide sisu, kohaldamise tingimusi ja ulatust, millele vastuväite esitaja tugineb (vt analoogia alusel kohtuotsused, 27.3.2014, Siseturu Ühtlustamise Amet vs. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 44, ja 5.4.2017, EUIPO vs. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 38). Kohtulik kontroll oleks nimelt sisutühi, kui liidu kohus peaks piirduma vastuväite esitaja dokumentidega, riskides nii asjassepuutuvate õigusnormide väära kohaldamise või eksliku tõlgendamisega.
- 36 Isegi kui vastustaja esitab sellised dokumendid, mis annavad kohaldatavast siseriiklikust õigusest lünkliku ja eksitava pildi, ei tähenda see seega siiski, et kahjustatakse teist osapoolt, kuna nii EUIPO kui ka Üldkohus võivad omal algatusel hankida teavet asjaomase liikmesriigi siseriikliku õiguse kohta. Seega ei kujuta liikmesriigi õiguse kohaldamine endast „õigluse hävitamist“ poolte vahel.

– Kaubanduses ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kasutamise ja maineväärtuse vaheline seos

- 37 Vaidlustatud otsuses tuvastas apellatsioonikoda, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 ette nähtud kaks esimest tingimust, see tähendab tingimused varasema kaubamärgi kasutamise ja ulatuslikuma kui kohaliku tähtsuse kohta on täidetud.
- 38 Hageja ei ole esitanud edasikaebust vaidlustatud otsuse peale selles osas, milles nimetatud otsuses on tuvastatud, et Jackson Family Farmsile kuuluvat registreerimata kaubamärki BYRON on veinidega seoses Ühendkuningriigis kaubanduses kasutatud enne vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäeva ja et see kasutamine oli ulatuslikum kui kohaliku tähtsusega.
- 39 Seevastu on hageja esitanud ainsa väite, mis käsitleb ühte tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalise kolmainsuse“ kolmest tingimust, see tähendab maineväärtust.
- 40 Seega ei seisne vaidluse ese määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 4 ette nähtud kahele esimesele tingimusele hinnangu andmises.
- 41 Järelikult peab Üldkohus käesolevas kohtuasjas välja selgitama, kas apellatsioonikoda järeltas vaidlustatud otsuses õigesti, et teoreetiliselt võimaldab Ühendkuningriigi õigus vastuväite esitajal Ühendkuningriigi kohtutes keelata hilisema kaubamärgi kasutamine, esitades hagi tähise hõivamise peale.
- 42 Registreerimata kaubamärgi suhtes kohaldatav liikmesriigi õigusnorm on Ühendkuningriigi 1994. aasta kaubamärgiseadus (Trade Marks Act 1994), mille artikli 5 lõige 4 sätestab:
- „Kaubamärki ei registreerita, kui või niivõrd kui selle kasutamist Ühendkuningriigis võib takistada:
- a) mis tahes õigusnorm (ja eelkõige tähise hõivamist käsitlevad õigusnormid (*law of passing off*)), mis kaitseb registreerimata kaubamärki või mis tahes muud tähist, mida kasutatakse kaubanduses [...]”.
- 43 Ühendkuningriigi kaubamärgiseaduse artikli 5 lõikest 4 tuleneb nii, nagu seda on tõlgendanud liikmesriigi kohtud (kohtuotsus, House of Lords (Lordide koda, Ühendkuningriik), Reckitt & Colman Products Ltd vs. Borden Inc., (1990) R.P.C. 341, 406 HL) tuleneb, et vastuväite esitaja peab Ühendkuningriigi õiguses kehtivat tähise hõivamise peale hagi esitamise korda järgides tõendama, et on täidetud kolm tingimust: esiteks on registreerimata kaubamärk või asjaomane tähis omandanud maineväärtuse (see tähendab võime kliente ligi tõmmata), teiseks esineb hilisema kaubamärgi omaniku poolt eksitav esitamine ja kolmandaks peab olema kahjustatud maineväärtust (kohtuotsused, 18.1.2012, Tilda Riceland Private vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punkt 19, ja 18.11.2015, Government of Malaysia vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, punkt 32).
- 44 Apellatsioonikoda tuvastas, et Jackson Family Farmsi esitatud tõenditest koostoimes nähtub, et asjaomasel kuupäeval oli viimatinimetatul kaubamärgi BYRON all müüdavate veinide osas arvestatav kaubandustegevus ning et järelikult on maineväärtuse olemasolu tõendatud.
- 45 Hageja esitatud ainsa väite saab jagada kolme osasse, millest esimene käsitleb Ühendkuningriigi registreerimata kaubamärgi BYRON maineväärtust, teine selle maineväärtuse omandamist ja kolmas varasema ELi kaubamärgi BYRON kehtivusaja lõppemist.

*Ainsa väite esimene väiteosa, mis puudutab registreerimata kaubamärgi BYRON maineväärtuse olemasolu Ühendkuningriigis*

*– Argument, et Jackson Family Farmsi esitatud tõendid ei ole piisavad*

- 46 Hageja väidab, et Jackson Family Farmsi esitatud tõendid ei ole Ühendkuningriigis maineväärtuse olemasolu tõendamiseks piisavad. Konkreetselt väidab hageja, et äriühingule Boutinot Ltd, kes on veini hulгимүүija, esitatud arvetel ei ole mainitud kaubamärki BYRON, vaid lihtsalt sõna „byr“, et need arved ei tõenda toodete müüki lõpptarbijale ning et neid ei saa apellatsioonikoja eeskujul käsitada lihtsalt müügi toimumise näidetena; samuti on hageja väitel Jackson Family Farmsi esitatud sisedokumendid eriti vähese tõendusjõuga.
- 47 EUIPO ei nõustu hageja argumentidega.
- 48 Tuleb märkida, et tähise hõivamise peale esitatava hagiga kaitstav omand ei ole seotud sõnaga või nimega, mille kasutamine kolmandate isikute poolt on piiratud, vaid selle sama klientuuriga, mida vaidlusaluse kasutusega õõnestatakse (Lord Parker'i seisukoht, kohtuotsus, High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Inglismaa ja Wales'i kõrgeim kohus, lordkantsleri kantselei), Burberry vs. JC Cording ja Co Ltd, (1909) 26 R.P.C. 693), kuna kaubamärgi maine on klientuurile mõjuv külgetõmbejõud ja kriteerium, mille alusel eristada sissetöötanud ettevõtjat uuest ettevõtjast (kohtuotsused, 11.6.2009, Last Minute Network vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 ja T-115/07, EU:T:2009:196, punkt 61, ja 9.12.2010, Tresplain Investments vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, punkt 101; vt ka Lord Macnaghten'i seisukoht, kohtuotsus, House of Lords (Lordide koda), Inland Revenue Commissioners vs. Muller & Co's Margarine, (1901) A.C. 217, 223 HL).
- 49 Üldjuhul tõendatakse maineväärtuse olemasolu eelkõige tõenditega kaubandus- ja reklaamitegevuse ning kliendisuhete kohta. Tõend sellise tegeliku kaubandustegevuse kohta, mille tulemusel on omandatud maine ja arendatud kliendibaasi, on tavaliselt maineväärtuse tuvastamiseks piisav (kohtuotsused, 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punkt 102, ja 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punkt 74).
- 50 Seega tuleb kontrollida, kas Jackson Family Farmsi esitatud tõendid võimaldavad tuvastada maineväärtuse olemasolu.
- 51 Vastab tõele, et osa tõenditest ei ole asjassepuutuvad, nagu hageja põhjendatult on väitnud. Sellised tõendid on eelkõige arved müügi kohta Küprosel ja Luksemburgis asuvatele äriühingutele.
- 52 Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 4 punktis a sõnaselgelt ette nähtud ajaline kriteerium, mis seondub õiguse omandamisega vastulause toetuseks esitatud tähisele, on ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev (kohtuotsus, 29.3.2011, Anheuser-Busch vs. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 166; vt analoogia alusel ka kohtuotsus, 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punktid 98 ja 99). Seega on asjakohane kuupäev 23. jaanuar 2012.
- 53 Järelikult ei saa käesoleval juhul arvesse võtta ka 2012. aasta detsembrist pärinevat British Airways'i pakutavate veinide kaarti, milles sisaldub vein *byron pinot noir 2010*.
- 54 Maineväärtuse olemasolu tõendamise eesmärgil Jackson Family Farmsi poolt esitatud asjakohasemad tõendid on järgmised:
- Boutinot' 2010. aasta kataloog, milles pakutakse müügiks kaubamärki BYRON kandvaid veine miinimumtelligimusega 25 kasti (sama pakkumine on ka teises kataloogis, millel puudub kuupäev);

- Ühendkuningriigis asuvale Boutinot’le adresseeritud neli arvet ajavahemikus 2011. aasta jaanuarist detsembrini kokku ligikaudu 45 000 USA dollari suuruses summas 728 kasti veini eest ja toodete eest, mis on tähistatud kui „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6% Alc“;
  - internetis 2011. aasta märtsis-aprillis avaldatud arvamuskirjeldus, milles on mainitud veini *byron pinot noir* 2008-t.
  - veebisaidi „meetup.com“ 2011. aasta maist pärinev võrgus avaldatud kutse veinidegusteerimisele Londonis (Ühendkuningriik) asuvas kaupluses Harrods, milles mainitakse veini *byron pinot noir*;
  - siseraport müügi kohta ajavahemikus 1. maist 8. juunini 2011, milles on käsitletud kaubamärki BYRON kandva veini müük kogusummas 3800 Suurbritannia naelsterlingit;
  - siseraport kaubamärki BYRON kandva veini müügi kohta ajavahemikus 2010. aasta septembrist 2011. aasta novembrini, milles on mainitud eelkõige Ühendkuningriigi restoranidele ja jaemüüjatele (eeskätt kauplus Harrods) ajavahemikus müüdnud kokku 2130 pudelit, ja
  - kaupluse Harrods veebisaidilt tehtud kuvatõmmised (kuupäevastamata), mis osutavad kaubamärki BYRON kandva veini müügile.
- 55 Eelmainitud neli arvet, mis on käesoleval juhul kõige enam asjasse puutuvad, on adresseeritud Ühendkuningriigis asuvale Boutinot’le ja on saadetud Ühendkuningriigis asuval aadressil. Seega nähtub neist, et kaubamärgi BYRON all on veini Ühendkuningriigis müüdnud.
- 56 Hageja väidab, et Boutinot’le saadetud arvetes ei mainita kaubamärki BYRON, vaid neis on lihtsalt sõna „byr“. On aga tavapärane, et müüdavat kaupa kirjeldatakse arvetel lühendiga, ning kuna tegemist ei ole ainsate tõenditega varasemat kaubamärki kandva veini müügi kohta Ühendkuningriigis, siis pidi EUIPO läbi viima kõigi tõendite igakülgse hindamise (vt selle kohta kohtuotsus, 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punktid 106 ja 107). Kui arveid hinnata koosmõjus muude tõenditega kaubandustegevuse kohta, siis nähtub neist, et Ühendkuningriigis on müüdnud kaubamärki BYRON kandvat veini.
- 57 Hageja väidab, et Boutinot’le adresseeritud arved ei tõenda kauba müüki lõpptarbijale ja et Jackson Family Farmsil puudub äritegevus Ühendkuningriigis.
- 58 Selles osas tuleb meelde tuletada, et Ühendkuningriigi kohtud on järjepidevalt otsustanud, et tähise hõivamise peale hagi esitajale peab Ühendkuningriigis kuuluma maineväärtus, mida mõistetakse klientuuri kaudu (kohtuotsus, Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus), Starbucks (HK) Ltd and another vs. British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31). Muus riigis asuval ettevõtjal võib Ühendkuningriigis olla maineväärtus, juhul kui tema toodete järele on Ühendkuningriigis nõudmine ja seda nõudmist suudetakse rahuldada (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punktid 1-17 ja 3-93). Kohtuasjas, mis lahendati High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division’i (Inglismaa ja Walesi kõrgeim kohus, lordkantsleri kantselei) otsusega SA des Anciens Établissements Panhard ja Levassor vs. Panhard Levassor Motor Co ((1901) 18 R.P.C. 405), loeti piisavaks tegevuseks näiteks hageja toodete müük kolmandate isikute kaudu ning nende toodete Ühendkuningriigi elanike poolt ostmine ja importimine. Nagu EUIPO põhjendatult märkis, ei muuda see, et Jackson Family Farms on asutatud Ühendriikides ja müüb Ühendkuningriigis oma veine vahendaja kaudu, apellatsioonikoja järeldust, et Jackson Family Farmsile kuulub Ühendkuningriigis maineväärtus.
- 59 Lisaks tuleneb siseriiklikust kohtupraktikast, et klientuur moodustub nii isikutest, kes on otseses lepingulises suhtes tähise hõivamise peale hagi esitajaga, kui ka neist, kes ostavad viimaselt kaupa vahendajate kaudu (kohtuotsus, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)



(apellatsioonikohus (Inglismaa ja Wales) (tsiviilasjade koda)), Anheuser-Busch Inc. vs. Budějovický Budvar NP, (1984) F.S.R. 413, 415 CA; vt ka kohtuotsus, 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punktid 67 ja 75).

- 60 Vahendajateks olevad agendid, see tähendab hulгимүүjad, importijad ja jaemүүjad, kes ostavad Jackson Family Farmsi tooteid, on seega lõpptarbijatega sarnaselt Jackson Family Farmsi kliendid, kelle seas maineväärtus omandatakse. Selles osas võimaldavad eespool punktis 54 mainitud arved tõendada maineväärtuse olemasolu Boutinot' suhtes, kes on veini hulгимүүgiga tegelev klient ja Jackson Family Farmsi toodete edasimүүja.
- 61 Mis puutub lõpptarbijate seas omandatud maineväärtusesse, siis on EUIPO põhjendatud märkuse eeskujul loogiline eeldada, et tooteid on müüdnud lõpptarbijale, sest kui see nii ei oleks, poleks hulгимүүja tellinud nende toodete täiendavaid saadetisi, millele osutavad esitatud tõendid.
- 62 Lõpetuseks väidab hageja, et Boutinot'le adresseeritud arveid ei saa apellatsioonikoja eeskujul arvesse võtta kui lihtsalt näiteid müügi kohta, sest see oleks vastuolus 23. oktoobri 2013. aasta kohtuotsusega Dimian vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, ei avaldata, EU:T:2013:553), ning et muud Jackson Family Farmsi esitatud sisedokumendid on eriti vähese tõendusjõuga.
- 63 Nagu apellatsioonikoda põhjendatult märkis, saab osapoole tehtud avaldust lugeda tõendusjõudu omavaks üksnes siis, kui seda toetavad muud tõendid (kohtuotsus, 13.5.2009, Schuhpark Fascies vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, ei avaldata, EU:T:2009:156, punkt 39).
- 64 Sellega seoses peab apellatsioonikoda hindama kõiki EUIPO-le esitatud tõendeid igakülgselt ja kogumis.
- 65 Nimelt ei saa välistada, et mitu tõendit koostoimes võimaldavad näidata tõendatavate asjaolude paikapidavust, olgugi et need tõendid eraldi võetuna ei ole nende asjaolude tõendamiseks piisava jõuga (kohtuotsused, 17.4.2008, Ferrero Deutschland vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, C-108/07 P, ei avaldata, EU:C:2008:234, punkt 36, ja 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punktid 104–107).
- 66 Käesoleval juhul toetavad eelduslikult Jackson Family Farmsilt pärinevaid müüki käsitlevaid siseraporteid muud tõendid. Näiteks toetab siseraportit kaubamärki BYRON kandva veini müügi kohta ajavahemikus 2010. aasta septembrist 2011. aasta novembrini, milles on eelkõige mainitud Londonis asuvale kauplusele Harrods müüdnud 2130 pudelit, veebisaidi „meetup.com“ 2011. aasta maist pärinev võrgus avaldatud kutse veinidegusteerimisele kaupluses Harrods ja Harrodsi veebisaidi kuvatõmmised.
- 67 Samamoodi ei tõenda Boutinot' 2010. aasta kataloog, milles pakutakse müügiks kaubamärki BYRON kandvaid veine, et kaubamärki BYRON kandvat veini tegelikult müüdi, kuid vaadelduna koos nelja Boutinot'le adresseeritud arvega viitab see nimetatud äriühingu poolt kaubamärki BYRON kandva veini müümisele kolmandatele isikutele.
- 68 Seega järeldas apellatsioonikoda põhjendatult, et esitatud arvete ja muude dokumentide – mille hulka kuulusid Boutinot' raportid Ühendkuningriigis jaemүүjatele, restoranidele ja hotellidele toimunud müügi kohta, ajakirjade väljavõtted ning Internetis avaldatud ja Ühendkuningriigis asuvale klientuurile suunatud muu teave kaubamärgi BYRON all müüdnud veini kohta – koos uurimise põhjal oli võimalik järeldada, et Jackson Family Farms müüs asjaomase kuupäeva seisuga tegelikult kaubamärki BYRON kandvat veini, mille tulemusel omas ta sellel kuupäeval maineväärtust.

– Jackson Family Farmsi turuosa

- 69 Hageja väidab, et kuna Jackson Family Farmsi müük Ühendkuningriigis oli vähese tähtsusega ning tema turuosa minimaalne – arvestuslikult 0,0001234% aastatel 2011-2012, siis saab teha järelduse, et maineväärtust ei olnud.
- 70 EUIPO ei nõustu hageja argumentidega.
- 71 Seoses sellega on paslik meenutada, et hagi tähise hõivamise peale kaitseb maineväärtust ettevõtja suurusest sõltumata. Pelgalt asjaolu, et tähise hõivamise peale hagi esitaja tegevus on väga väikese ulatusega, ei takista tal iseenesest omamast maineväärtust (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-13).
- 72 Nõnda sedastati High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioni (Inglismaa ja Walesi kõrgeim kohus, lordkantsleri kantselei) otsuse Stannard vs. Reay ((1967) R.P.C. 589) aluseks olevas kohtuasjas, et teatav paneeritud kala ja friikartuleid (*fish and chips*) pakkuv teisaldatav müügipunkt nädalakäibega 129–138 Suurbritannia naelsterlingit oli ligikaudu kolme tegevusnädalaga omandanud maineväärtuse (kohtuotsus, 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punkt 110).
- 73 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioni (Inglismaa ja Walesi kõrgeim kohus, lordkantsleri kantselei) otsuse Jian Tools for Sales vs. Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 933) aluseks olevas kohtuasjas sedastati, et teatava Ameerika ettevõtja poolt Ühendkuningriigi turul 127 tarkvaraprogrammi müük on piisav (kohtuotsus, 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punkt 114).
- 74 Seda enam ei ole määrava tähtsusega tähise hõivamise peale hagi esitaja tegevuse ulatus võrreldes kogu turu suurusega (kohtuotsus, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (apellatsioonikohus (Inglismaa ja Wales) (tsiviilasjade koda)), Lumos Skincare Ltd vs. Sweet Squared Ltd and others, (2013) EWCA Civ 590).
- 75 Seega saab maineväärtuse tekkimise seisukohalt piisavaks lugeda väga väikese ulatusega äritegevuse (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-64).
- 76 Kui tähise hõivamise peale hagi esitaja ei ole asutatud Ühendkuningriigis, peab ta vähemalt tõendama, et tal on Ühendkuningriigis üks klient või mitu klienti (kohtuotsus, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Inglismaa ja Walesi kõrgeim kohus, lordkantsleri kantselei), Jian Tools for Sales vs. Roderick Manhattan Group, ((1995) F.S.R. 924, 925)) ja mitte ainult maine Ühendkuningriigis (kohtuotsus, Supreme Court of the United Kingdom (Ühendkuningriigi kõrgeim kohus), Starbucks (HK) Ltd and another vs. British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31).
- 77 Üldkohtu poolt sarnastes kohtuasjades (kohtuotsused, 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, ja 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861) kohaldatud siseriiklikust kohtupraktikast nähtub, et ka väikesed ettevõtjad võivad omada maineväärtust.
- 78 Nagu nähtub vaidlustatud otsusest, müüs Jackson Family Farms käesoleval juhul 2011. aastal Boutinot'le 728 kasti kaubamärki BYRON kandvat veini kokku ligikaudu 45 000 USA dollari eest ja mitte 30 000 USA dollari eest, nagu ekslikult väidab hageja.
- 79 Arvestades ka Jackson Family Farmsilt pärinevaid siseraporteid müügi kohta, müüs viimati nimetatud peale selle muudele klientidele Ühendkuningriigis 2010. aasta juunist 2011. aasta novembrini ulatuvas ajavahemikus 2130 pudelit kaubamärki BYRON kandvat veini kokku ligikaudu 3800 Suurbritannia

naelsterlingi eest ja mitte 6800 Suurbritannia naelsterlingi eest, nagu väidab EUIPO, kes võttis ekslikult arvesse muude kui kaubamärki BYRON kandvate veinide müüki 2011. aasta mai ja juuni müügiraportis.

80 Kuigi vastab tõele, et müüki, mida tõendavad Jackson Family Farmsi esitatud tõendid, võib pidada tagasihoidlikuks, müüs viimane Ühendkuningriigis siiski korrapäraselt varasemat kaubamärki kandvat veini (enam kui 700 kasti aastal 2011) vähemalt ühe aasta vältel enne ELi kaubamärgi taotluse esitamist.

81 Selles küsimuses olemasolevat siseriiklikku kohtupraktikat arvestades otsustas apellatsioonikoda seega põhjendatult, et asjaomase kuupäeva seisuga oli Jackson Family Farmsil tegelik kaubandustegevus seoses kaubamärki BYRON kandva veini müügiga, mille tulemusel kuulus talle kujutismärgi BYRON ELi kaubamärgina registreerimise taotluse esitamise kuupäeval maineväärtust.

– *Maineväärtuse kehtivus*

82 Lisaks vaidlustab hageja 2012. aasta detsembrist pärineva British Airwaysi poolt pakutavate veinide kaardi asjakohasuse, kuna see „käib hagi esitamisest hilisema (enam kui kuus kuud) kuupäeva kohta“.

83 Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1995, L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) eeskirja 19 lõike 2 punkt d näeb ette, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 4 tuginev vastulause esitaja peab lisaks varasema õiguse omandamise ja selle kaitse ulatuse tõendamisele esitama samuti tõendid selle õiguse kehtivuse kohta.

84 Tavaliselt tähendab see, et asjaomane kaubamärk peab vastulause esitamise ajal olema veel kasutuses (vt analoogia alusel kohtuotsus, 23.10.2013, Baby Bambolina, T-581/11, ei avaldata, EU:T:2013:553, punktid 26 ja 27).

85 Apellatsioonikoda võttis British Airwaysi poolt pakutavate veinide kaarti arvesse selleks, et hinnata varasema õiguse kehtivust vastulause kuupäeva seisuga ja mitte selleks, et hinnata maineväärtuse omandamist, millele hinnangu andmine eespool punktis 53 meenutatu kohaselt peab toimuma selle ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga, millele vastulause esitati.

86 Tuleb välja selgitada, kas isegi juhul, kui maineväärtus on omandatud enne ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva, tuleb vastulause põhjendamatus tõttu tagasi lükata seetõttu, et vastulause esitaja ei ole tõendanud õiguse kehtivust vastulause esitamise kuupäeva seisuga.

87 Selles osas tugines apellatsioonikoda õiguse vastulause esitamise kuupäeva seisuga kehtivuse tuvastamisel mitte üksnes British Airwaysi poolt pakutavate veinide kaardile, vaid ka asjaolule, et muud vastustaja esitatud tõendid olid ajaliselt küllaltki lähedased vaidlustatud kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevale.

88 Ühendkuningriigi kohtupraktikast tuleneb, et maineväärtus võib tegevuse katkestuse „üle elada“ (kohtuotsus, Judicial Committee of the Privy Council (Riiginõukogu õiguskolleegium, Ühendkuningriik), *Star Industrial vs. Yap Kwee Kor*, (1976) F.S.R. 256 PC), isegi kui on tegemist mitme aasta pikkuse katkestusega (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 3-223 jj).

89 Seda kohtupraktikat arvestades tuleb teha järeldus, et isegi oletades, et Jackson Family Farmsi tegevus vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva ja vastulause kuupäeva vahel oli peatunud, ei ole käesoleval juhul nende kahe kuupäeva vaheline aeg piisavalt pikk selleks, et maineväärtus oleks saanud kaduda üksnes mööda läinud aja tõttu.

90 Sellest saab järeldada, et vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäevaks, see tähendab 23. jaanuariks 2012 omandatud maineväärtus oli endiselt olemas viis kuud hiljem, kui 21. juunil 2012 esitati vastulause.

– *Eriliste ja eristuvate omaduste puudumine*

91 Ainsa väite esimeses osas, mis käsitleb registreerimata kaubamärgi BYRON maineväärtust Ühendkuningriigis, märgib hageja Court of Appeal'i (England & Wales) (Civil Division) (apellatsioonikohus (Inglismaa ja Wales) (tsiviilasjade koda)) kohtuotsusele Diageo North America vs. InterContinental Brands ((2010) EWCA Civ 920; edaspidi „kohtuotsus Vodkat“) ja House of Lords'i (Lordide koda) kohtuotsusele Erven Warnink BV vs. J Townend & Sons (Hull) Ltd ((1979) A.C. 731, edaspidi „kohtuotsus Advocaat“) tuginedes lisaks, et maineväärtust puudutav tingimus ei ole täidetud eeskätt seetõttu, et Jackson Family Farms ei ole tõendanud, et tema tootel on teatavad erilised ja eristuvad omadused, mis ajendavad tarbijat seda ostma. Tema toote madal hind ja keskmine kvaliteet hoopis viitavad sellele, et tegemist ei ole eristuva ja äratuntava tootega. Hageja väidab samuti, et apellatsioonikoda ise viitas vaidlustatud otsuses eriliste ja eristuvate omaduste kohta käivale tingimusele.

92 EUIPO sõnul lähtub hageja nimetuse hõivamise peale esitatava hagi niinimetatud „laiendatud“ vormist. See lähtepunkt on siiski ekslik, kuna Jackson Family Farms rajas oma vastulause selle hagi „klassikalisele“ vormile.

93 Kõigepealt tuleb meenutada, et tähise hõivamisest tulenev õigusrikkumine hõlmab väga suurt hulka olukordi.

94 Nagu EUIPO on märkinud, on tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalise“ vormi korral tegemist sellega, et tähise hõivamise peale esitatava hagi kostja eksitab kliente oma toodete kaubandusliku päritolu osas, andes mõista, et tegemist on hageja toodetega. Selline eksitav esitamine seisneb üldjuhul hagejale kuuluva eristava tähise kasutamises kostja poolt (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punktid 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 ja 8-8).

95 Seevastu siis, kui on tegemist tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumisega „laiendatud“ vormis, mida kirjeldatakse kohtuotsustes Advocaat või Vodkat, põhjustab kostja eksituse oma toodete päritolu või olemuse osas, pakkudes neid eksitavalt nii, nagu pärineksid need konkreetsest piirkonnast või nagu oleks neil teatavad omadused või koostis. Selline eksitav esitamine võib toimuda nii, et kasutatakse kirjeldavat või üldtähenduslikku sõna, mis ei kirjelda kostja tooteid õigesti, võimaldades arvata, et neil on teatavad omadused või kvaliteet, mida neil ei ole (näiteks sõna „Vodkat“ seoses sellist tüüpi joogiga, mis ei ole vodka) (vt kohtuotsus Advocaat ja Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punktid 7-161, 7-166 ja 7-281).

96 Vastulausete osakonnale 31. detsembril 2012 esitatud seisukohtades tõdes Jackson Family Farms, et käesoleval juhul ajendati tema kliente arvama, et hageja pakutavad tooted on Jackson Family Farmsi omad. Selle väite toetuseks viitas Jackson Family Farmsi kohtuasjale, mis oli aluseks 9. detsembri 2010. aasta kohtuotsusele Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, punktid 132 ja 148), mis kujutas endast tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalise“ vormi kohaldamise juhtu.

97 Kuna Jackson Family Farms ei ole kunagi väitnud, et hageja tooted ajendavad arvama, et neil on omadusi, mis tegelikult puuduvad, vaid on leidnud, et tema kliente pannakse uskuma, et hageja pakutavad tooted on Jackson Family Farmsi omad, siis tugines apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses õigesti tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalisele“ vormile, tehes järelduse, et hageja toodete Jackson Family Farmsi omaks pidamise oht on olemas.

- 98 Vastupidi sellele, mida väidab hageja, ei kujuta vaidlustatud otsuses olev viide asjaolule, et vastulause esitaja peab tõendama, „et tema tooteid tuntakse ära eristava omaduse alusel“ selles osas endast viidet eriliste ja eristuvate omaduste tingimusele. Et tegemist oleks eksitava esitamisega, peab tähise hõivamise peale esitatava hagi esitaja kasutama tähist tajutama tema tooteid eristavana (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punktid 1-24, 3-11, 8-2 ja 8-9). Ent seda eristusvõimet ei tohi segi ajada eristusvõimega, mida kohtuotsuses Advocaat nimetatakse toote „äratuntavateks ja eristavateks omadusteks“. Tuleb märkida, et tähise BYRON eristusvõimet, mis on asjakohane seoses eksitavat esitamist puudutava tingimusega, ei ole käesolevas asjas vaidlustatud.
- 99 Igal juhul ei olnud käesoleval juhul kohane tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „laiendatud“ vormi kohaldamine. Nimelt, erinevalt tähistest „vodka“ või „šampanja“ ei ole sõna „byron“ kirjeldav või üldtähenduslik, andmaks viite toote geograafilise päritolu või koostise kohta. Käesoleval juhul on eksitav esitamine seotud kasutatud tähiste sarnasusega ning mitte asjaoluga, et hageja väidab oma toodetel olevat omaduse, mida neil ei ole.
- 100 Seega ei ole vaja uurida, kas Jackson Family Farmsi toodetel on sellised „erilised ja eristuvad omadused“ nagu konkreetne päritolu või koostis.
- 101 Niisiis ei saanud asjaolul, et apellatsioonikoda hindas vastulauset, lähtudes eeldusest, et see põhineb tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „laiendatud“ vormil, olla hageja seisukohast negatiivset mõju käesolevas asjas faktide ja tõendite hindamisele.
- 102 Lisaks sedastati kohtuotsuses Vodkat, et laiendatud hagi tähise hõivamise peale ei ole mõeldud ainult nende toodete jaoks, mida peetakse kõrgekvaliteedilisteks, sest väga tagasihoidlikel toodetel võib olla maineväärtus (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punkt 7-190). Igal juhul on hageja argumentid Jackson Family Farmsi toodete madala hinna ja keskmise kvaliteedi kohta seega edutud.
- 103 Seega ei teinud apellatsioonikoda ühtki vaidlusaluse otsuse õiguspärasust kahtluse alla seadvat viga, kui ta kohaldas tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalist“, mitte „laiendatud“ vormi.

*Ainsa väite teine osa, mis käsitleb maineväärtuse omandamist*

- 104 Hageja väidab, et kuigi registreerimata kaubamärk BYRON on Ühendkuningriigis tekitanud maineväärtuse, ei kuulu see maineväärtus mitte Jackson Family Farmsile, vaid pigem veini hulгимүүjale Boutinot.
- 105 EUIPO ei nõustu hageja argumentidega.
- 106 Maineväärtuse omandiõigust mõjutavad järgmised tegurid: kes vastutab toodete kvaliteedi eest ja keda avalikkus peab vastutavaks isikuks (kohtuotsus, House of Lords (Lordide koda), T. Oertli A.G. vs. E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL).
- 107 Tähise kaitstavuse puhul on oluline, et avalikkuse jaoks märgib tähis asjaolu, et toodete kvaliteedi eest vastutab üks ettevõtja, isegi kui avalikkus selle ettevõtja nime ei tea. Maineväärtuse omandiõigus on üldjuhul faktiküsimus ega eeldata, et maineväärtus kuulub Suurbritannia jaemüüja asemel pigem teise riigi tootjale (kohtuotsus, High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Inglismaa ja Walesi kõrgeim kohus, lordkantsleri kantselei), MedGen Inc vs. Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30). Üldjuhul kuulub maineväärtus pigem imporditud toodete teise riigi identifitseeritud tarnijale kui importijale (Wadlow, C., „*The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*“, 5. tr, Sweet & Maxwell, London, 2016, punktid 3-136 ja 3-158).

- 108 Üldiselt on kaubamärgi ülesanne osutada toote kaubanduslikule päritolule, see tähendab selle tootjale, mitte müüjale. Käesoleval juhul kontrollib toodete valmistamist ja kvaliteeti Jackson Family Farms. On tõenäoline, et avalikkus näeb veini valmistamise ja kvaliteedi eest vastutavana Jackson Family Farmsi kui selle veini tootjat.
- 109 Boutinot' kataloogis tehakse müügiks pakutavatel eri veinidel selget vahet hinna, geograafilise päritolu ja tootja alusel. Seega on ostjatel võimalik valida oma veinid nende kriteeriumide alusel. Kuigi Boutinot on Jackson Family Farmsi toodete ainus edasimüüja Ühendkuningriigis, kuulub maineväärtuse omandiõigus sellele vaatamata viimati nimetatule. Nimelt on Boutinot' kataloogis Jackson Family Farmsi tooted muudest Boutinot' müüdavatest toodetest selgelt eristatud nime ja päritolu põhjal. Konkreetselt on Jackson Family Farmsi esitatud kahes kataloogis teatavad ilmselt Boutinot' poolt toodetud veinid selgelt sellisena määratletud, mis tähendab, et muude veinide tootja ei ole Boutinot, vaid sellised tootjad nagu Jackson Family Farms.

*Ainsa väite kolmas osa, mis puudutab varasema ELi kaubamärgi BYRON kehtivusaja lõppemist*

- 110 Hageja väidab selle toetuseks, et Jackson Family Farms ei saa olla omandanud Ühendkuningriigis seoses kaubamärgiga BYRON maineväärtust, et Jackson Family Farmsi poolt 2007. aastal varasema ELi kaubamärgi BYRON kehtivusaja lõppeda laskmine osutab sellele, et viimasel ei olnud Euroopas majanduslikke huve.
- 111 Nimelt väidab hageja – ilma et EUIPO oleks sellele vastu vaieldud –, et Byron Vineyard & Winery, Inc-le kuuluv kaubamärk BYRON registreeriti ELi kaubamärgina ning registreeringu kehtivusaeg lõppes 2007. aastal ehk üks aasta pärast seda, kui Jackson Family Farms omandas Byron Vineyard & Winery.
- 112 See argument ei ole vastuolus Jackson Family Farmsi poolt omandatud registreerimata kaubamärgi BYRON tekitatud maineväärtuse olemasoluga.
- 113 Nimelt tugines vastulause varasemale registreerimata kaubamärgile BYRON, mitte varasemale ELi kaubamärgile BYRON.
- 114 Samuti tuleb meenutada, et on olemas registreerimata kaubamärke, mille õiguspärasus tuleneb nende kasutamisest teatavates liikmesriikides. Need tähised, mis näitavad kauba või teenuse kaubanduslikku päritolu, toimivad kaubamärkidena. Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4 tunnustab selliste õiguste olemasolu liikmesriikides ja annab registreerimata kaubamärkide omanikele võimaluse takistada ELi kaubamärgi registreerimist, kui nende õiguste abil saab takistada sellise kaubamärgi kasutamist siseriikliku õiguse alusel.
- 115 Seega ei ole asjakohane küsimus, kas siseriikliku õiguse alusel kaitstud registreerimata kaubamärk oli ELi kaubamärgina registreeritud või mitte.
- 116 Nagu EUIPO põhjendatult on märkinud, ei takista käesoleval juhul varasema ELi kaubamärgi registreeringu kehtivusaja möödumine Jackson Family Farmsil kasutada registreerimata kaubamärki ja selle kasutamise tulemusel omandada maineväärtust.
- 117 Kuna Jackson Family Farmsile kuulus ELi kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva seisuga piisav maineväärtus, siis ei takista varasema ELi kaubamärgi BYRON registreeringu tähtaja möödumine Jackson Family Farmsil kaitsta oma registreerimata õigust, esitades hagi tähise hõivamise peale.
- 118 Seega ei välista varasema ELi kaubamärgi BYRON kehtivusaja möödumine registreerimata kaubamärgist BYRON tuleneva maineväärtuse omandamist Jackson Family Farmsi poolt.

*Eksitavat esitamist ja kahju käsitlevad küsimused*

- 119 Tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalise kolmainsuse“ Ühendkuningriigi õigusega ette nähtud kaks viimast tingimust käsitlevad esiteks eksitavat esitamist hilisema kaubamärgi omaniku poolt ja teiseks maineväärtusele põhjustatud kahju.
- 120 Vaidlustatud otsuses tuvastas apellatsioonikoda, et need kaks tingimust on täidetud: arvestades asjaomaste kaupade identsust ja tähiste sarnasust, on oht, et hageja tooted aetakse segi Jackson Family Farmsi toodetega, mille puhul on tegemist viimasele kahju põhjustava eksitava esitamisega.
- 121 Tuleb rõhutada, et kuna hageja väitel ei ole täidetud „ükski „klassikalise kolmainsuse“ tingimustest“, siis ei ole ta esitanud üksikasjalikke argumente seoses tähise hõivamisest tuleneva õigusrikkumise „klassikalise kolmainsuse“ teise ja kolmanda tingimusega, milleks on eksitav esitamine ja kahju, vaid üksnes ühe väite selle õigusrikkumise „klassikalise kolmainsuse“ esimese tingimuse kohta, milleks on maineväärtus.
- 122 Kuna hageja ei ole esitanud argumente eksitava esitamise ja kahju kohta, tuleb seega kinnitada apellatsioonikoja järeldust, mille kohaselt asjaomaste kaupade identsust ja tähiste sarnasust arvestades on oht, et hageja tooted aetakse segi Jackson Family Farmsi toodetega, mille puhul on tegemist viimasele kahju põhjustava eksitava esitamisega.
- 123 Kõike eelnevat arvesse võttes tuleb teha järeldus, et kuna hageja esitatud ainus väide on põhjendamata, siis tuleb hageja esimene nõue ning seega järelikult kogu hagi rahuldamata jätta.

**Kohtukulud**

- 124 Üldkohtu kodukorra artikli 134 lõike 1 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.
- 125 Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb vastavalt EUIPO nõudele kohtukulud temalt välja mõista.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ÜLDKOHUS (esimene koda)

otsustab:

- 1. Jätta hagi rahuldamata.**
- 2. Mõista kohtukulud välja Nelson Alfonso Egüedilt.**

Pelikánová

Valančius

Öberg

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 18. juulil 2017 Luxembourgis.

Allkirjad

## Sisukord

Vaidluse taust .....	2
Poolte nõuded .....	3
Õiguslik käsitlus .....	3
Hageja teise nõude vastuvõetavus .....	3
Sisulised küsimused .....	4
Sissejuhatavad märkused .....	4
– Viitamine nõude aluseks oleva tähise suhtes kohaldatavale siseriiklikule õigusele .....	4
– Kaubanduses ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kasutamise ja maineväärtuse vaheline seos .....	6
Ainsa väite esimene väiteosa, mis puudutab registreerimata kaubamärgi BYRON maineväärtuse olemasolu Ühendkuningriigis .....	7
– Argument, et Jackson Family Farmsi esitatud tõendid ei ole piisavad .....	7
– Jackson Family Farmsi turuosa .....	10
– Maineväärtuse kehtivus .....	11
– Eriliste ja eristuvate omaduste puudumine .....	12
Ainsa väite teine osa, mis käsitleb maineväärtuse omandamist .....	13
Ainsa väite kolmas osa, mis puudutab varasema ELi kaubamärgi BYRON kehtivusaja lõppemist ....	14
Eksitavat esitamist ja kahju käsitlevad küsimused .....	15
Kohtukulud .....	15