



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi)

18 iulie 2017*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative BYRON – Marca anterioară neînregistrată BYRON – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Regimul acțiunii de common law în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off) – «Goodwill» – Dovada dobândirii și a existenței continue a dreptului anterior”

În cauza T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, cu domiciliul în Madrid (Spania), reprezentat de N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,

reclamant,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de M. J. Ivanauskas, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura în fața camerei de recurs a EUIPO fiind

Jackson Family Farms LLC, cu sediul în Santa Rosa, California (Statele Unite),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 16 noiembrie 2015 (cauza R 822/2015-2) privind o procedură de opoziție între Jackson Family Farms și domnul Alfonso Egüed,

TRIBUNALUL (Camera întâi),

compus din doamna I. Pelikánová, președinte, și domnii V. Valančius și U. Öberg (raportor), judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 1 februarie 2016,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 1 aprilie 2016,

având în vedere întrebarea scrisă adresată de Tribunal părților și răspunsurile la această întrebare depuse la grefa Tribunalului la 14 și la 15 februarie 2017,

* Limba de procedură: engleza.

având în vedere că niciuna dintre părțile principale nu a formulat, în termen de trei săptămâni de la comunicarea terminării fazei scrise a procedurii, o cerere de organizare a unei ședințe și întrucât a decis, în temeiul articolului 106 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

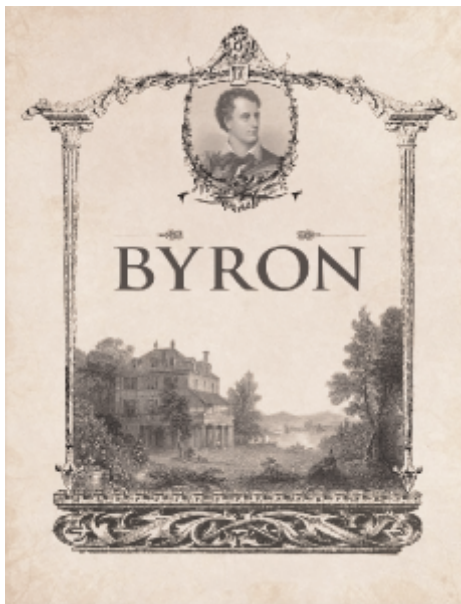
pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Prezenta cauză privește chestiunea dacă Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a concluzionat în mod corect, într-o decizie care a făcut obiectul unei acțiuni, că dreptul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ar permite, în mod ipotetic, persoanei care a formulat opoziție la o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene să interzică utilizarea mărcii mai recente în fața instanțelor din Regatul Unit în temeiul unei acțiuni în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (passing off). Cauza ridică în special problema datei pertinente pentru aprecierea dobândirii și a caracterului permanent al dreptului anterior, în speță „goodwill”-ul (forță de atracție asupra clientelei).

Istoricul cauzei

- 2 La 23 ianuarie 2012, reclamantul, domnul Nelson Alfonso Egüed, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la EUIPO, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).
- 3 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:



- 4 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte printre altele din clasa 33 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru această clasă, următoarei descrieri: „Băuturi alcoolice (cu excepția berii)”.
- 5 Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare nr. 56/2012 din 21 martie 2012.

- 6 La 21 iunie 2012, societatea de drept american Jackson Family Farms LLC a formulat opoziție, în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009, la înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele și serviciile vizate la punctul 4 de mai sus.
- 7 După limitarea intervenită în cursul procedurii în fața EUIPO, opoziția era întemeiată pe marca anterioară neînregistrată BYRON, utilizată în comerț pentru a desemna vinuri.
- 8 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, iar în ceea ce privește actul ilicit privind utilizarea abuzivă a unei denumiri (passing off), cele prevăzute de dreptul Regatului Unit.
- 9 La 27 februarie 2015, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția.
- 10 La 24 aprilie 2015, reclamantul a formulat o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.
- 11 Prin Decizia din 16 noiembrie 2015 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac.
- 12 În special, camera de recurs a considerat că elementele de probă prezentate de Jackson Family Farms erau suficiente pentru a dovedi că marca neînregistrată BYRON era utilizată în comerț și că domeniul de aplicare al acestei utilizări depășea domeniul local în Regatul Unit.
- 13 Camera de recurs a concluzionat de asemenea că elementele de probă menționate, analizate împreună, dovedeau că Jackson Family Farms desfășura activități comerciale serioase în legătură cu vinurile vândute sub marca BYRON la data pertinentă și că, în consecință, se stabilise un „goodwill”.
- 14 În plus, camera de recurs și-a însușit pe deplin concluzia diviziei de opoziție potrivit căreia, ținând seama de identitatea produselor în cauză și de similitudinile existente între semnele în cauză, exista un risc ca produsele reclamantului să fie confundate cu cele ale Jackson Family Farms.
- 15 În sfârșit, camera de recurs a concluzionat că, în speță, prezentarea înșelătoare ar cauza un prejudiciu în sensul că Jackson Family Farms ar pierde din vânzări, întrucât consumatorul ar cumpăra produse ale reclamantului crezând că acestea provin de la Jackson Family Farms.

Concluziile părților

- 16 Reclamantul solicită Tribunalului:
 - anularea deciziei atacate;
 - admiterea înregistrării mărcii Uniunii Europene pentru produsele vizate din clasele 18, 25 și 33;
 - obligarea Jackson Family Farms la plata cheltuielilor în legătură cu procedura.
- 17 EUIPO solicită Tribunalului:
 - respingerea în totalitate a acțiunii în anulare;
 - obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de EUIPO.

În drept

Cu privire la admisibilitatea celui de al doilea capăt de cerere al reclamantului

- 18 Cel de al doilea capăt de cerere din concluziile reclamantului poate fi înțeles în sensul ca Tribunalul să modifice decizia atacată, astfel încât marca solicitată să fie înregistrată.
- 19 Or, organele EUIPO competente în materie nu adoptă decizii formale de constatare a înregistrării unei mărci a Uniunii Europene care să poată face obiectul unei acțiuni. În consecință, camera de recurs nu este competentă să soluționeze o cerere prin care se urmărește înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene.
- 20 În aceste împrejurări, nici Tribunalul nu are competența de a soluționa o cerere de modificare având ca obiect modificarea deciziei adoptate în acest sens de o cameră de recurs [Ordonanța din 30 iunie 2009, Securvita/OAPI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punctele 17 și 20-23, Hotărârea din 15 decembrie 2011, Mövenpick/OAPI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, nepublicată, EU:T:2011:753, punctul 11, și Hotărârea din 28 noiembrie 2013, Vitaminaqua/OAPI – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, nepublicată, EU:T:2013:615, punctul 17].
- 21 Prin urmare, cel de al doilea capăt de cerere al reclamantului trebuie să fie respins ca inadmisibil.

Cu privire la fond

- 22 În susținerea acțiunii, reclamantul invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.

Observații introductive

– Cu privire la trimiterea la dreptul statului membru care guvernează semnul invocat

- 23 În temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul unei mărci neînregistrate se poate opune înregistrării unei mărci a Uniunii Europene în cazul în care această marcă neînregistrată îndeplinește patru condiții. Marca neînregistrată trebuie să fie utilizată în comerț; trebuie să aibă un domeniu de aplicare ce depășește domeniul local; dreptul asupra acestei mărci trebuie să fi fost dobândit în conformitate cu legislația statului membru în care marca a fost utilizată înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene; în sfârșit, această marcă trebuie să dea titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.
- 24 Aceste condiții sunt cumulative, astfel încât atunci când o marcă nu îndeplinește una dintre aceste condiții, opoziția întemeiată pe existența unei mărci neînregistrate utilizate în comerț în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 nu poate fi admisă [Hotărârea din 30 iunie 2009, Danjaq/OAPI – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, punctul 35].
- 25 Primele două condiții, respectiv cele referitoare la utilizarea și la domeniul de aplicare ce depășește domeniul local al mărcii anterioare, rezultă din chiar modul de redactare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 și trebuie interpretate, așadar, în lumina dreptului Uniunii.
- 26 Astfel, Regulamentul nr. 207/2009 stabilește standarde uniforme privind utilizarea semnelor și domeniul lor de aplicare, care sunt conforme cu principiile care stau la baza sistemului instituit de acest regulament [Hotărârea din 24 martie 2009, Moreira da Fonseca/OAPI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06, EU:T:2009:77, punctul 33].

- 27 În schimb, la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, rezultă din partea de frază „atunci când și în măsura în care, în conformitate cu [...] legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn” că celelalte două condiții stabilite prin acest regulament se apreciază, spre deosebire de cele precedente, din perspectiva criteriilor stabilite de dreptul care guvernează semnul invocat.
- 28 Reclamantul consideră „surprinzătoare” trimiterea la legislațiile statelor membre și consideră că aplicarea unei legislații străine cauzează o „rupere a echității” între părți.
- 29 Or, pe de o parte, această trimitere la legislația care reglementează semnul invocat este justificată prin faptul că Regulamentul nr. 207/2009 recunoaște posibilitatea ca semne care nu fac parte din sistemul mărcii Uniunii Europene să fie invocate împotriva unei mărci a Uniunii Europene. Prin urmare, numai legislația care reglementează semnul invocat permite să se stabilească dacă acesta este anterior mărcii Uniunii Europene și dacă poate justifica interzicerea utilizării unei mărci mai recente (Hotărârea din 24 martie 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06-T-321/06, EU:T:2009:77, punctul 34).
- 30 Pe de altă parte, trebuie observat că mai multe elemente urmăresc să asigure că această trimitere îndeplinește cerințele principiului protecției jurisdicționale efective.
- 31 Mai întâi, în conformitate cu articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, revine părții care a formulat opoziția în fața EUIPO sarcina de a dovedi că, potrivit legislației statului membru aplicabile semnului invocat în temeiul articolului 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente. În temeiul reglementării naționale invocate în susținerea opoziției și al deciziilor jurisdicționale pronunțate în statul membru respectiv, revine persoanei care a formulat opoziția sarcina să demonstreze că semnul în cauză intră în domeniul de aplicare al legislației statului membru invocate și că permite interzicerea utilizării unei mărci mai recente. (Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punctele 188-190).
- 32 În speță, sarcina de a dovedi că, potrivit dreptului statului membru aplicabil, semnul invocat conferea titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii mai recente revenea deci persoanei care a formulat opoziția.
- 33 În plus, EUIPO și Tribunalul pot verifica relevanța elementelor prezentate de persoana care a formulat opoziția în ceea ce privește administrarea probei, care îi revine, a conținutului acestui drept național (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 martie 2014, OAPI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punctul 41).
- 34 Astfel, organele competente ale EUIPO, chemate să statueze într-o primă etapă, nu se limitează la o simplă validare a legislației naționale astfel cum a fost prezentată de persoana care a formulat opoziția. EUIPO se poate informa din oficiu asupra legislației naționale a statului membru în cauză în situația în care asemenea informații sunt necesare pentru aprecierea condițiilor de aplicare a unei cauze de opoziție invocate și în special a materialității faptelor susținute sau a forței probante a înscrisurilor prezentate (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 martie 2014, OAPI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punctele 43 și 45, și Hotărârea din 5 aprilie 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punctul 36).
- 35 În ceea ce privește Tribunalul, care într-o a doua etapă exercită un control jurisdicțional, acesta, pentru a exercita un control efectiv, trebuie să poată verifica, dincolo de documentele prezentate, conținutul, condițiile de aplicare și domeniul de aplicare al normelor de drept național invocate de persoana care a formulat opoziție (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 martie 2014, OAPI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punctul 44, și Hotărârea din 5 aprilie 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punctul 38). Controlul jurisdicțional ar rămâne astfel fără obiect în cazul în care instanța Uniunii ar trebui să se limiteze la documentele prezentate de persoana care a formulat opoziție, cu riscul unei aplicări greșite sau al unei interpretări eronate a normelor aplicabile.

- 36 Chiar dacă persoana care a formulat opoziție ar furniza documente care ar prezenta o imagine incompletă sau înșelătoare a legislației naționale aplicabile, din aceasta nu ar rezulta însă un prejudiciu pentru cealaltă parte, din moment ce atât EUIPO, cât și Tribunalul se pot informa din oficiu asupra legislației naționale a statului membru în cauză. Aplicarea legislației unui stat membru nu constituie deci o „rupere a echității” între părți.

– Cu privire la raportul dintre utilizarea în comerț cu un domeniu de aplicare ce depășește domeniul local și „goodwill”

- 37 În decizia atacată, camera de recurs a concluzionat că primele două condiții enunțate la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, respectiv cele referitoare la utilizare și la domeniul de aplicare ce depășește domeniul local al mărcii anterioare, erau îndeplinite.
- 38 Reclamantul nu a formulat o acțiune împotriva deciziei atacate în privința concluziei potrivit căreia marca neînregistrată BYRON a Jackson Family Farms era utilizată în comerț în Regatul Unit în legătură cu vinurile înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate și a celei potrivit căreia domeniul de aplicare al acestei utilizări depășea domeniul local.
- 39 Reclamantul prezintă în schimb un motiv unic referitor la una dintre cele trei condiții constitutive ale „trinității clasice” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri, și anume „goodwill”-ul.
- 40 Obiectul litigiului nu privește deci aprecierea primelor două condiții prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 41 În speță, analiza Tribunalului trebuie să privească, în consecință, chestiunea dacă, în decizia atacată, camera de recurs a concluzionat în mod corect că legislația Regatului Unit ar permite, în mod ipotetic, persoanei care a formulat opoziție să interzică utilizarea mărcii mai recente în fața instanțelor din Regatul Unit în temeiul unei acțiuni în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri.
- 42 Legislația statului membru aplicabilă mărcii anterioare neînregistrate este Trade Marks Act 1994 (Legea Regatului Unit privind mărcile), care, la articolul 5 alineatul 4, prevede următoarele:

„O marcă nu poate fi înregistrată dacă sau în măsura în care utilizarea sa în Regatul Unit este susceptibilă să fie împiedicată:

- a) de orice normă juridică [în special în temeiul reglementării referitoare la utilizarea abuzivă a unei denumiri (law of passing off)] de protecție a unei mărci neînregistrate sau a oricărui semn utilizat în comerț [...]”
- 43 Rezultă din articolul 5 alineatul (4) din Legea Regatului Unit privind mărcile, astfel cum a fost interpretat de instanțele naționale [decizia House of Lords (Camera Lorzilor, Regatul Unit) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL], că persoana care a formulat opoziție trebuie să stabilească, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, prevăzută de legislația Regatului Unit, că sunt îndeplinite trei condiții, și anume, în primul rând, „goodwill”-ul (altfel spus, forța de atracție asupra clientelei) dobândit de marca neînregistrată sau de semnul în cauză, în al doilea rând, prezentarea înșelătoare din partea titularului mărcii mai recente și, în al treilea rând, prejudiciul cauzat „goodwill”-ului [Hotărârea din 18 ianuarie 2012, Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punctul 19, și Hotărârea 18 noiembrie 2015, Government of Malaysia/OAPI – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, punctul 32].

- 44 Camera de recurs a concluzionat că elementele de probă furnizate de Jackson Family Farms, analizate împreună, dovedeau că aceasta din urmă desfășura activități comerciale serioase în legătură cu vinurile vândute sub marca BYRON la data pertinentă și că, în consecință, se stabilise un „goodwill”.
- 45 Motivul unic invocat de reclamant poate fi împărțit în trei aspecte privind, în primul rând, existența unui „goodwill” al mărcii neînregistrate BYRON în Regatul Unit, în al doilea rând, dobândirea acestui „goodwill” și, în al treilea rând, expirarea mărcii Uniunii Europene anterioare BYRON.

Cu privire la primul aspect al motivului unic, referitor la existența unui „goodwill” al mărcii neînregistrate BYRON în Regatul Unit

– Cu privire la insuficiența elementelor de probă prezentate de Jackson Family Farms

- 46 Reclamantul susține că elementele de probă prezentate de Jackson Family Farms nu sunt suficiente pentru a demonstra existența unui „goodwill” în Regatul Unit. În special, reclamantul arată că facturile adresate comerciantului cu ridicata de vinuri Boutinot Ltd nu menționează marca BYRON, ci numai termenul „byr”, că acestea nu dovedesc vânzarea de produse către consumatorii finali, că acestea nu pot fi considerate, astfel cum a procedat camera de recurs, ca simple exemple de vânzări și că documentele interne furnizate, pe de altă parte, de Jackson Family Farms au o valoare probantă foarte scăzută.
- 47 OAPI respinge argumentele reclamantului.
- 48 Trebuie subliniat că proprietatea protejată prin acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu privește un cuvânt sau un nume a căror utilizare de către un terț este restrânsă, ci însăși clientela căreia i se aduce atingere prin utilizarea în litigiu [Lord Parker în decizia High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery] Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693], reputația unei mărci fiind forța de atracție asupra clientelei și criteriul care permite să se distingă o întreprindere stabilită de o întreprindere nouă [Hotărârea din 11 iunie 2009, Last Minute Network/OAPI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 și T-115/07, EU:T:2009:196, punctul 61, și Hotărârea din 9 decembrie 2010, Tresplain Investments/OAPI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, punctul 101; a se vedea de asemenea Lord Macnaghten în decizia House of Lords (Camera Lorzilor) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL].
- 49 Existența unui „goodwill” se stabilește în principiu aducând dovada unor activități comerciale și publicitare și a unor conturi ale clienților. Dovada activităților comerciale serioase care conduc la dobândirea unei reputații și la dezvoltarea unei clientele ar fi în general suficientă pentru stabilirea unui „goodwill” (Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punctul 102, și Hotărârea din 18 noiembrie 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punctul 74).
- 50 Trebuie deci să se analizeze dacă dovezile furnizate de Jackson Family Farms permit stabilirea existenței unui „goodwill”.
- 51 Este adevărat că, după cum a arătat în mod întemeiat reclamantul, o parte dintre probe nu sunt pertinente. Acest lucru este valabil în special pentru facturile care privesc vânzările efectuate către societăți situate în Cipru și în Luxemburg.
- 52 Criteriul temporal prevăzut în mod expres la articolul 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 în ceea ce privește dobândirea semnului invocat în susținerea opoziției este acela al datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene (Hotărârea din 29 martie 2011,

Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punctul 166; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punctele 98 și 99). Data pertinentă este deci, în speță, 23 ianuarie 2012.

- 53 În consecință, nici lista cu vinuri propusă de British Airways în care figurează un byron pinot noir 2010, din luna decembrie a anului 2012, nu poate fi luată în considerare.
- 54 Probele cele mai pertinente prezentate de Jackson Family Farms pentru a dovedi existența unui „goodwill” sunt, în ordine cronologică, următoarele:
- un catalog Boutinot din anul 2010, care oferă spre vânzare vinuri sub marca BYRON, cu o comandă minimă de 25 de lăzi (precum și un alt catalog nedatat);
 - patru facturi al căror destinatar este Boutinot, situate în Regatul Unit, cu data cuprinsă între lunile ianuarie și decembrie 2011, totalizând circa 45 000 de dolari SUA (USD) pentru 728 de lăzi cu vinuri și pentru produse precum „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc”;
 - o critică de vinuri publicată pe internet, din lunile martie-aprilie ale anului 2011, care menționează un byron pinot noir 2008;
 - o invitație online a site-ului internet „meetup.com” la o degustare de vinuri la magazinul Harrods din Londra (Regatul Unit), care prezintă un byron pinot noir, din luna mai a anului 2011;
 - un raport de vânzări intern pentru perioada cuprinsă între 1 mai și 8 iunie 2011, care repertoriază vânzări de vinuri sub marca BYRON pentru un total de circa 3 800 de lire sterline (GBP);
 - un raport de vânzări intern pentru vânzări de vinuri sub marca BYRON pentru perioada cuprinsă între lunile septembrie 2010 și noiembrie 2011, care repertoriază un total de 2 130 de sticle vândute printre altele către restaurante și către comercianți cu amănuntul (în special magazinului Harrods) din Regatul Unit;
 - capturi de ecran (nedatate) de pe site-ul internet al magazinului Harrods care prezintă vinuri vândute sub marca BYRON.
- 55 Cele patru facturi sus-menționate, care în speță sunt cele mai pertinente, au ca destinatar Boutinot, cu sediul în Regatul Unit, și sunt expediate la o adresă din Regatul Unit. Toate arată deci că vinurile au fost vândute sub marca BYRON în Regatul Unit.
- 56 Reclamantul susține că facturile al căror destinatar este Boutinot nu menționează marca BYRON, ci pur și simplu termenul „byr”. Cu toate acestea, în mod obișnuit, produsele vândute sunt descrise în facturi sub formă prescurtată și, dat fiind că nu este vorba numai despre elementele de probă furnizate pentru a demonstra vânzarea de vin sub marca anterioară a Regatului Unit, trebuia ca EUIPO să procedeze la o apreciere globală a ansamblului elementelor de probă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punctele 106 și 107). Facturile, apreciate împreună cu celelalte elemente de probă privind activități comerciale, arată că vinurile au fost vândute sub marca BYRON în Regatul Unit.
- 57 Reclamantul susține că facturile al căror destinatar este Boutinot nu fac dovada vânzării de produse către consumatorii finali și că Jackson Family Farms nu ar avea o activitate în Regatul Unit.
- 58 În această privință, trebuie amintit că instanțele din Regatul Unit au statuat în mod constant că reclamantul din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri trebuie să dispună de un „goodwill”, înțeles în sensul de clientelă, în Regatul Unit [hotărârea pronunțată de Supreme Court of the United Kingdom (Curtea Supremă a Regatului Unit) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky

Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31]. O întreprindere cu sediul în străinătate poate dispune de un „goodwill” în Regatul Unit dacă produsele acesteia fac obiectul unei cereri în Regatul Unit, iar această cerere poate fi satisfăcută (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctele 1-17 și 3-93). În cauza în care s-a pronunțat decizia High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery], SA des Anciens Établissements Panhard și Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], de exemplu, vânzarea produselor reclamantului de către un terț, precum și cumpărarea și importul lor de către persoane cu reședința în Regatul Unit au fost considerate ca fiind o activitate suficientă. După cum observă în mod întemeiat EUIPO, faptul că Jackson Family Farms are sediul în Statele Unite și își vinde vinul prin intermediul distribuitorului său în Regatul Unit nu poate, așadar, să modifice concluzia camerei de recurs potrivit căreia Jackson Family Farms deține un „goodwill” în Regatul Unit.

- 59 În plus, reiese din jurisprudența națională că clienții îi înglobează atât pe cei care au o relație contractuală directă cu reclamantii din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, cât și pe cei care cumpără bunuri de la aceștia în mod indirect [decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)] Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; a se vedea de asemenea Hotărârea din 18 noiembrie 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punctele 67 și 75].
- 60 Agenții intermediari, respectiv comercianții cu ridicata, importatorii și comercianții cu amănuntul, care cumpărau produsele Jackson Family Farms constituiau deci, în aceeași măsură ca și consumatorii finali, clienți ai Jackson Family Farms față de care se dobândise „goodwill”-ul. În această privință, facturile menționate la punctul 54 de mai sus permit să se ateste existența unui „goodwill” față de Boutinot, un client care își desfășoară activitățile în comerțul cu ridicata de vin și revinde produsele Jackson Family Farms.
- 61 În ceea ce privește „goodwill”-ul dobândit față de consumatorii finali, după cum arată în mod întemeiat EUIPO, este logic să se presupună că produsele au fost vândute consumatorului final, întrucât, dacă situația ar fi fost diferită, comerciantul cu ridicata nu ar fi comandat cantități suplimentare din aceste produse, după cum atestă elementele de probă furnizate.
- 62 În sfârșit, reclamantul susține că facturile al căror destinatar este Boutinot nu pot fi considerate, cum ar fi procedat camera de recurs, drept simple exemple de vânzări, ceea ce ar fi contrar Hotărârii din 23 octombrie 2013, Dimian/OAPI – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, nepublicată, EU:T:2013:553), și că documentele interne furnizate, pe de altă parte, de Jackson Family Farms au o valoare probantă foarte slabă.
- 63 Astfel cum arată în mod întemeiat camera de recurs, se poate atribui o valoare probantă unei declarații care emană de la o parte numai dacă este coroborată de alte elemente de probă [Hotărârea din 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OAPI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, nepublicată, EU:T:2009:156, punctul 39].
- 64 În această privință, camera de recurs este ținută să procedeze la o apreciere globală a ansamblului elementelor de probă prezentate în fața EUIPO.
- 65 Astfel, nu poate fi exclus ca un fascicul de elemente de probă să permită demonstrarea faptelor care trebuie dovedite, chiar dacă fiecare dintre aceste elemente, luat izolat, nu ar putea face dovada exactității acestor fapte (Hotărârea din 17 aprilie 2008, Ferrero Deutschland/OAPI, C-108/07 P, nepublicată, EU:C:2008:234, punctul 36, și Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punctele 104-107).

- 66 În speță, rapoartele de vânzări interne, presupunând că emană de la Jackson Family Farms, sunt coroborate de alte elemente de probă. De exemplu, raportul de vânzări intern pentru vânzările de vinuri sub marca BYRON pentru perioada cuprinsă între lunile septembrie 2010 și noiembrie 2011, ce repertoriază un total de 2 130 de sticle vândute în special magazinului Harrods din Londra, este coroborat de invitația online a site-ului internet „meetup.com” la o degustare de vin la magazinul Harrods, din luna mai 2011, și de capturile de ecran de pe site-ul internet Harrods.
- 67 De asemenea, deși catalogul Boutinot din anul 2010, care oferă la vânzare vinuri sub marca Byron, nu dovedește că s-au vândut efectiv vinuri cu marca BYRON, acest element de probă, examinat împreună cu cele patru facturi al căror destinatar este Boutinot, sugerează că această societate a vândut terților vinuri sub marca BYRON.
- 68 Camera de recurs a concluzionat deci în mod întemeiat că examinarea facturilor împreună cu alte documente prezentate, care cuprindeau rapoartele privind vânzările realizate de Boutinot către comercianți cu amănuntul, restaurante și hoteluri din Regatul Unit, precum și extrase din reviste și alte informații cu privire la vinurile vândute sub marca BYRON publicate pe internet și care vizează o clientelă situată în Regatul Unit, permitea să se considere că Jackson Family Farms desfășura activități comerciale serioase în ceea ce privește vinurile vândute sub marca BYRON la data pertinentă, de unde rezultă că dobândise un „goodwill” la acea dată.

– *Cu privire la segmentul de piață al Jackson Family Farms*

- 69 Reclamantul susține că nivelul scăzut al vânzărilor realizate de Jackson Family Farms în Regatul Unit, precum și segmentul său de piață minim, de circa 0,0001234 % în perioada 2011/2012 potrivit calculelor sale, ar permite să se concluzioneze în sensul lipsei de „goodwill”.
- 70 EUIPO respinge argumentele reclamantului.
- 71 În această privință, trebuie amintit că acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri protejează „goodwill”-ul indiferent de dimensiunile întreprinderii. Simplul fapt că activitatea reclamantului din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri este foarte scăzută nu îl împiedică în sine să dispună de un „goodwill” (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctul 3-13).
- 72 Astfel, în cauza în care s-a pronunțat decizia High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery], Stannard v Reay [(1967) R.P.C. 589], s-a statuat că un comerț ambulant de „fish and chips”, cu o cifră de afaceri care se situa între 129 și 138 GBP pe săptămână, dobândise un „goodwill” după o activitate de circa trei săptămâni (Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punctul 110).
- 73 În cauza în care s-a pronunțat decizia High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery], Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933], vânzarea a 127 de programe pentru calculator de către o întreprindere americană pe piața Regatului Unit a fost considerată suficientă (Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punctul 114).
- 74 *A fortiori*, dimensiunile activității reclamantului din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri în raport cu piața în întregime nu este determinantă [decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția Civilă)] Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].

- 75 Astfel, o activitate comercială foarte limitată a putut fi considerată suficientă pentru a genera un „goodwill” (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctul 3-64).
- 76 În cazul în care reclamantul din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu este stabilit în Regatul Unit, acesta va trebui cel puțin să demonstreze că dispune de unul sau mai mulți clienți în Regatul Unit [decizia High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery], *Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group* (1995) F.S.R. 924, 925], iar nu numai de o reputație în Regatul Unit [hotărârea Supreme Court of the United Kingdom (Curtea Supremă a Regatului Unit) *Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others* (2015) UKSC 31].
- 77 Reiese astfel din jurisprudența națională, aplicată de Tribunal în cauze similare (Hotărârea din 9 decembrie 2010, *Golden Elephant Brand*, T-303/08, EU:T:2010:505, și Hotărârea din 18 noiembrie 2015, *HALAL MALAYSIA*, T-508/13, EU:T:2015:861), că chiar și întreprinderile mici pot avea un „goodwill”.
- 78 În speță, după cum rezultă din decizia atacată, Jackson Family Farms a vândut 728 de lăzi cu vin sub marca BYRON către Boutinot în anul 2011, pentru o sumă totală de circa 45 000 USD, iar nu de circa 30 000 USD, cum susține în mod eronat reclamantul.
- 79 Ținând seama totodată de rapoartele de vânzare interne furnizate de Jackson Family Farms, aceasta din urmă ar fi vândut în plus altor clienți din Regatul Unit 2 130 de sticle de vin sub marca BYRON din luna septembrie 2010 până în luna noiembrie 2011, pentru o sumă totală de circa 3 800 GBP în lunile mai-iunie 2011, iar nu de 6 800 GBP, cum susține EUIPO, luând în considerare în mod eronat vânzările de vinuri altele decât cele vândute sub marca BYRON în raportul de vânzări din lunile mai-iunie ale anului 2011.
- 80 Deși este adevărat că vânzările ce rezultă din elementele de probă prezentate de Jackson Family Farms pot fi considerate ca fiind slabe, aceasta din urmă a vândut totuși cu regularitate vin sub marca anterioară în Regatul Unit (peste 700 de lăzi în anul 2011) în cursul a cel puțin un an înainte de data depunerii cererii de înregistrare ca marcă a Uniunii Europene.
- 81 Ținând seama de jurisprudența națională cu privire la acest aspect, camera de recurs a concluzionat deci în mod întemeiat că Jackson Family Farms desfășura activități comerciale serioase în Regatul Unit în ceea ce privește vinurile vândute sub marca BYRON la data pertinentă, cu consecința că a dobândit un „goodwill” la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii figurative BYRON ca marcă a Uniunii Europene.

– *Cu privire la caracterul permanent al „goodwill”-ului*

- 82 Reclamantul contestă, pe de altă parte, relevanța listei cu vinuri propuse de British Airways, din luna decembrie 2012, în condițiile în care „se raportează la o dată ulterioară (cu mai mult de șase luni) introducerii opoziției”.
- 83 Norma 19 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) prevede că persoana care a formulat opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să aducă dovada nu numai a achiziției dreptului anterior și a domeniului de protecție a dreptului respectiv, ci și a existenței continue a dreptului respectiv.

- 84 Aceasta presupune, în mod normal, că semnul în cauză trebuie să fie utilizat încă la momentul formulării opoziției (a se vedea prin analogie Hotărârea din 23 octombrie 2013, Baby Bambolina, T-581/11, nepublicată, EU:T:2013:553, punctele 26 și 27).
- 85 Camera de recurs a luat în considerare lista cu vinuri propusă de British Airways pentru a aprecia nu dobândirea „goodwill-ului” – care, astfel cum s-a amintit la punctul 53 de mai sus, trebuie să se aprecieze la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene împotriva căreia s-a formulat opoziția –, ci existența continuă a dreptului anterior la data opoziției.
- 86 Se ridică problema dacă, chiar presupunând că s-ar fi dobândit un „goodwill” înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene, opoziția ar trebui respinsă ca nefondată având în vedere faptul că persoana care a formulat opoziția nu ar fi demonstrat existența continuă a dreptului la data opoziției.
- 87 În această privință, camera de recurs s-a întemeiat, pentru a stabili existența continuă a dreptului la data opoziției, nu numai pe lista cu vinuri propusă de British Airways, ci și pe faptul că toate celelalte elementele de probă prezentate de persoana care a formulat opoziția erau destul de apropiate de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate.
- 88 Jurisprudența Regatului Unit a stabilit că „goodwill”-ul poate supraviețui unei întreruperi a activității [decizia Judicial Committee of the Privy Council (Comitetul Judiciar al Consiliului Privat, Regatul Unit) *Star Industrial v Yap Kwee Kor* (1976) F.S.R. 256 PC], chiar și în situația în care această întrerupere ar dura mai mulți ani (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctele 3-223 și următoarele).
- 89 Având în vedere această jurisprudență, trebuie concluzionat că, în speță, chiar în ipoteza unei întreruperi a activității desfășurate de Jackson Family Farms între data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate și data opoziției, intervalul dintre aceste două date nu este suficient de lung pentru ca „goodwill”-ul să se poată fi stins doar sub efectul scurgerii timpului.
- 90 Se poate concluziona de aici că „goodwill”-ul dobândit la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate, respectiv 23 ianuarie 2012, persista cu cinci luni mai târziu, cu ocazia formulării opoziției la 21 iunie 2012.

– Cu privire la lipsa caracteristicilor specifice și distincte

- 91 Prin intermediul primului aspect al motivului unic, referitor la existența unui „goodwill” al mărcii neînregistrate BYRON în Regatul Unit, reclamantul susține, în plus, inspirându-se din decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)] *Diageo North America v Inter Continental Brands* [(2010) EWCA Civ 920, denumită în continuare „decizia Vodkat”] și din decizia House of Lords (Camera Lorzilor) *Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd* [(1979) A.C. 731, denumită în continuare „decizia Advocaat”], că condiția referitoare la „goodwill” nu este îndeplinită, în special pentru că Jackson Family Farms nu ar fi demonstrat că produsul său ar poseda anumite caracteristici specifice și distincte, care ar incita consumatorul să îl achiziționeze. Dimpotrivă, prețul nu prea ridicat al produsului său și calitatea sa medie ar sugera că acesta din urmă nu ar constitui un produs distinct și care să poată fi recunoscut. Reclamantul susține de asemenea că însăși camera de recurs, în decizia atacată, ar face trimitere la o condiție referitoare la caracteristici specifice și distincte.
- 92 Potrivit EUIPO, reclamantul s-ar întemeia astfel pe forma așa-zis „extensivă” a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri. Nu ar fi însă îndreptățit să procedeze astfel, în condițiile în care Jackson Family Farms și-ar fi întemeiat opoziția pe forma „clasică” a acestei acțiuni.

- 93 Trebuie amintit mai întâi că actul ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri include o paletă largă de situații.
- 94 După cum observă în mod corect EUIPO, în forma „clasică” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri, pârâtul din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri induce în eroare cu privire la originea comercială a produselor sale, creând impresia că produsele sale sunt cele ale reclamantului din acțiune. Această prezentare înșelătoare constă în general în utilizarea de către pârât a unui semn distinctiv al reclamantului (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctele 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 și 8-8).
- 95 În schimb, în forma „extensivă” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri, ilustrată în deciziile Advocaat sau Vodkat, pârâtul induce în eroare cu privire la originea sau la natura produselor sale, reprezentându-le în mod înșelător în sensul că provin dintr-o regiune anume sau că au caracteristici ori o compoziție anume. Această prezentare înșelătoare se poate face prin utilizarea unui termen descriptiv sau generic care nu descrie în mod corect produsele pârâtului, creând impresia că posedă o caracteristică sau o calitate de care sunt lipsite (de exemplu termenul „Vodkat” utilizat pentru un tip de băutură care nu este vodcă) [a se vedea decizia Advocaat și Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctele 7-161, 7-166 și 7-281].
- 96 În concluziile din 31 decembrie 2012 prezentate în fața diviziei de opoziție, Jackson Family Farms susținuse că, în speță, clienții săi ar fi determinați să creadă că produsele oferite de reclamant sunt ale sale. În susținerea acestei afirmații, Jackson Family Farms făcuse trimitere la cauza în care s-a pronunțat Hotărârea din 9 decembrie 2010, Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, punctele 132 și 148), care constituia un caz de aplicare a formei „clasice” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri.
- 97 Întrucât Jackson Family Farms nu a afirmat niciodată că produsele reclamantului ar crea impresia că posedă o caracteristică de care sunt lipsite, ci doar că clienții săi ar fi determinați să creadă că produsele oferite de reclamant erau ale sale, camera de recurs s-a întemeiat în mod corect, în decizia atacată, pe forma „clasică” a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, concluzionând că produsele reclamantului riscau să fie luate drept cele ale Jackson Family Farms.
- 98 În această privință, contrar celor susținute de reclamant, trimiterea, în decizia atacată, la faptul că persoana care a formulat opoziția trebuie să dovedească faptul „că produsele sale sunt recunoscute printr-un element distinctiv” nu constituie o trimitere la o condiție referitoare la caracteristici specifice și distincte. Pentru a se putea vorbi despre prezentare înșelătoare trebuie ca semnul utilizat de reclamantul din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri să fie perceput ca fiind distinctiv pentru produsele sale (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctele 1-24, 3-11, 8-2 și 8-9). Or, acest caracter distinctiv al semnului nu trebuie confundat cu ceea ce în decizia Advocaat este numit „calități care pot fi recunoscute și care sunt distincte” ale produsului. Trebuie precizat că, în speță, caracterul distinctiv al semnului BYRON, pertinent în ceea ce privește condiția referitoare la prezentarea înșelătoare, nu este contestat.
- 99 În orice caz, forma „extensivă” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri nu trebuia să se aplice în speță. Astfel, spre deosebire de denumirile „vodcă” sau „șampanie”, „byron” nu constituie un termen descriptiv sau generic care să dea o indicație în ceea ce privește originea geografică sau compoziția produsului. Prezentarea înșelătoare ține în speță de similitudinea dintre semnele utilizate, iar nu de faptul că reclamantul ar pretinde că produsele sale posedă o calitate pe care nu o au.

- 100 Nu era deci necesar să se analizeze dacă produsele Jackson Family Farms sunt caracterizate prin „calități care pot fi recunoscute și care sunt distincte”, cum ar fi o origine sau o compoziție anume.
- 101 În consecință, faptul că respectiva cameră de recurs a apreciat opoziția din perspectiva ipotezei că aceasta era întemeiată pe actul ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri în forma sa „clasică” nu putea avea repercusiuni negative, pentru reclamant, în ceea ce privește aprecierea elementelor de fapt și de probă în speță.
- 102 În plus, decizia Vodkat a stabilit că acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri nu era rezervată numai produselor a căror calitate era percepută ca superioară, produse foarte modeste putând beneficia de un „goodwill” (Wadlow, C., *The law of passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctul 7-190). În orice caz, argumentele invocate de reclamant în ceea ce privește prețul nu prea ridicat și calitatea medie a produselor Jackson Family Farms sunt deci inoperante.
- 103 Prin aplicarea formei „clasice”, iar nu a formei „extensive” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri, camera de recurs nu a săvârșit, așadar, nicio eroare de natură să repună în discuție legalitatea deciziei atacate.

Cu privire la al doilea aspect al motivului unic, referitor la dobândirea „goodwill”-ului

- 104 Reclamantul susține că, chiar și în situația în care marca neînregistrată BYRON ar fi generat un „goodwill” în Regatul Unit, nu Jackson Family Farms ar fi deținătoarea acestui „goodwill”, ci comerciantul cu ridicata de vinuri Boutinot.
- 105 EUIPO respinge argumentele reclamantului.
- 106 Factorii care au o influență asupra proprietății „goodwill”-ului sunt următorii: cine este responsabil de calitatea produselor și cine este perceput de public ca fiind responsabil [decizia House of Lords (Camera Lorzilor) T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others (1959) R.P.C. 1, 7 HL].
- 107 Ceea ce prezintă importanță, pentru ca un semn să poată fi protejat, este ca, în percepția publicului, semnul să indice că răspunderea cu privire la calitatea produselor revine unei întreprinderi unice, chiar dacă publicul nu cunoaște numele acestei întreprinderi. Chestiunea privind proprietatea „goodwill”-ului este în general o chestiune de fapt și nu există o prezumție potrivit căreia „goodwill”-ul ar fi deținut de fabricantul străin mai curând decât de distribuitorul britanic [decizia High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția Chancery), MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd (2001) F.S.R. 30]. În principiu, „goodwill”-ul aparține furnizorului străin identificat al produselor importate mai curând decât importatorului (Wadlow, C., *The law of passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, ediția a cincea, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punctele 3-136 și 3-158).
- 108 În mod general, funcția unei mărci este aceea de a indica originea comercială a produsului, altfel spus a producătorului, iar nu a vânzătorului. În speță, Jackson Family Farms controla fabricația și calitatea produselor. Este probabil că publicul percepea Jackson Family Farms, în calitate de producător al vinului, ca fiind responsabil de fabricația și de calitatea acestuia.
- 109 Catalogul Boutinot distinge în mod clar diferitele vinuri pe care le oferea la vânzare, în funcție de preț, de originea geografică și de producătorul fiecăruia. Cumpărătorii erau deci liberi să își aleagă vinurile în funcție de aceste criterii. Chiar dacă Boutinot era singurul distribuitor al produselor Jackson Family Farms în Regatul Unit, aceasta din urmă ar trebui totuși să fie considerată proprietarul „goodwill”-ului. Astfel, catalogul Boutinot distinge în mod clar produsele Jackson Family Farms, prin numele și originea lor, de alte produse vândute de Boutinot. În special, în cele două cataloage

Boutinot prezentate de Jackson Family Farms, anumite vinuri produse aparent de Boutinot sunt identificate în mod clar ca atare, ceea ce înseamnă că celelalte vinuri nu sunt produse de Boutinot, ci de producători precum Jackson Family Farms.

Cu privire la al treilea aspect al motivului unic, referitor la expirarea mărcii Uniunii Europene anterioare BYRON

- 110 În susținerea concluziei potrivit căreia Jackson Family Farms nu poate să fi dobândit „goodwill” pentru marca BYRON în Regatul Unit, reclamantul afirmă că faptul că Jackson Family Farms ar fi lăsat să expire marca Uniunii Europene anterioară BYRON în anul 2007 arată că nu avea interese comerciale în Europa.
- 111 Astfel, potrivit reclamantului, fără ca acest aspect să fi fost contestat de EUIPO, marca BYRON, proprietate a Byron Vineyard & Winery, Inc., ar fi făcut obiectul unei înregistrări ca marcă a Uniunii Europene care ar fi expirat în anul 2007, cu un an după achiziționarea Byron Vineyard & Winery de către Jackson Family Farms.
- 112 Acest argument nu este de natură să contrazică existența unui „goodwill” generat de marca neînregistrată BYRON și dobândit de Jackson Family Farms.
- 113 Astfel, opoziția era întemeiată pe marca anterioară neînregistrată BYRON, iar nu pe marca Uniunii Europene anterioară BYRON.
- 114 Trebuie amintit de asemenea că există mărci neînregistrate care și-au dobândit legitimitatea prin utilizarea lor în un anumit număr de state membre. Aceste semne, care indică originea comercială a unui produs sau a unui serviciu, funcționează ca o marcă. Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 recunoaște existența unor astfel de drepturi în statele membre și acordă titularilor de mărci neînregistrate posibilitatea de a se opune înregistrării unei mărci a Uniunii Europene dacă aceste drepturi sunt apte să împiedice utilizarea unei astfel de mărci în temeiul legislației naționale.
- 115 Chestiunea dacă marca neînregistrată protejată de o legislație națională a fost sau nu a fost înregistrată în prealabil ca marcă a Uniunii Europene nu este deci pertinentă.
- 116 În speță, după cum observă în mod întemeiat EUIPO, faptul că marca Uniunii Europene anterioară BYRON a expirat nu împiedica Jackson Family Farms să utilizeze marca neînregistrată și, prin această utilizare, să dobândească un „goodwill”.
- 117 În măsura în care Jackson Family Farms a dobândit un „goodwill” suficient la depunerea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene, faptul că înregistrarea mărcii Uniunii Europene anterioare BYRON a expirat nu ar împiedica Jackson Family Farms să își protejeze dreptul neînregistrat prin inițierea unui acțiuni în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri.
- 118 Faptul că marca Uniunii Europene anterioară BYRON a expirat nu contrazice deci dobândirea de către Jackson Family Farms a unui „goodwill” generat de marca neînregistrată BYRON.

Cu privire la aspectele referitoare la prezentarea înșelătoare și la prejudiciu

- 119 Aceste ultime două condiții care constituie „trinitatea clasică” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri prevăzut de dreptul Regatului Unit privesc prezentarea înșelătoare de către titularul mărcii mai recente, pe de o parte, și prejudiciul cauzat „goodwill”-ului, pe de altă parte.

- 120 În decizia atacată, camera de recurs a concluzionat că aceste două condiții erau îndeplinite: ținând seama de identitatea produselor în cauză și de similitudinile existente între semne, produsele reclamantului riscău să fie confundate cu cele ale Jackson Family Farms, prezentare înșelătoare care ar cauza un prejudiciu pentru aceasta din urmă.
- 121 Trebuie subliniat că, deși reclamantul afirmă că „niciunul dintre criteriile «trinității clasice» nu e[ra] îndeplinit”, acesta nu a prezentat o argumentație elaborată în privința celei de a doua și a celei de a treia condiții constitutive ale „trinității clasice” a actului ilicit care constă în utilizarea abuzivă a unei denumiri, respectiv prezentarea înșelătoare și prejudiciul, ci numai un motiv referitor la prima condiție constitutivă a „trinității clasice” a acestui act ilicit, respectiv „goodwill”-ul.
- 122 În lipsă de argumente invocate de reclamant în ceea ce privește prezentarea înșelătoare și prejudiciul, trebuie deci să se confirme concluzia camerei de recurs potrivit căreia, ținând seama de identitatea produselor în cauză și de similitudinile existente între semne, produsele reclamantului riscău să fie confundate cu cele ale Jackson Family Farms, prezentare înșelătoare care ar cauza un prejudiciu pentru aceasta din urmă.
- 123 Rezultă din tot ceea ce precedă că, întrucât motivul unic invocat de reclamant nu este întemeiat, trebuie să se respingă primul capăt de cerere al concluziilor reclamantului, precum și, în consecință, acțiunea în întregime.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 124 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
- 125 Întrucât reclamantul a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor EUIPO.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera întâi)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Îl obligă pe domnul Nelson Alfonso Egüed la plata cheltuielilor de judecată.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 18 iulie 2017.

Semnături

Cuprins

Istoricul cauzei	2
Concluziile părților	3
În drept	4
Cu privire la admisibilitatea celui de al doilea capăt de cerere al reclamantului	4
Cu privire la fond	4
Observații introductive	4
– Cu privire la trimiterea la dreptul statului membru care guvernează semnul invocat	4
– Cu privire la raportul dintre utilizarea în comerț cu un domeniu de aplicare ce depășește domeniul local și „goodwill”	6
Cu privire la primul aspect al motivului unic, referitor la existența unui „goodwill” al mărcii neînregistrate BYRON în Regatul Unit.....	7
– Cu privire la insuficiența elementelor de probă prezentate de Jackson Family Farms	7
– Cu privire la segmentul de piață al Jackson Family Farms	10
– Cu privire la caracterul permanent al „goodwill”-ului.....	11
– Cu privire la lipsa caracteristicilor specifice și distincte	12
Cu privire la al doilea aspect al motivului unic, referitor la dobândirea „goodwill”-ului	14
Cu privire la al treilea aspect al motivului unic, referitor la expirarea mărcii Uniunii Europene anterioare BYRON	15
Cu privire la aspectele referitoare la prezentarea înșelătoare și la prejudiciu	15
Cu privire la cheltuielile de judecată	16