VISPĀRĒJĀS TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2017. gada 18. jūlijā *

Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes "BYRON" reģistrācijas pieteikums – Agrāka nereģistrēta preču zīme "BYRON" – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts – *Common law* regulējums attiecībā uz prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu (*action for passing off*) – "Goodwill" – Pierādījumi par agrāko tiesību iegūšanu un pastāvēšanu

Lieta T-45/16

Nelson Alfonso Egüed, ar dzīvesvietu Madridē (Spānija), ko pārstāv *N. Fernández Fernández-Pacheco*, advokāts,

prasītājs,

pret

E**iropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (*EUIPO*)**, ko pārstāv *J. Ivanauskas*, pārstāvis,

atbildētājs,

otra procesa *EUIPO* Apelācijas padomē dalībniece –

Jackson Family Farms LLC, Santaroza [*Santa Rosa*], Kalifornija (Amerikas Savienotās Valstis),

par prasību par *EUIPO* Apelācijas otrās padomes 2015. gada 16. novembra lēmumu lietā R 822/2015-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp *Jackson Family Farms* un *Alfonso Egüed*.

VISPĀRĒJĀ TIESA (pirmā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētāja I. Pelikānova [*I. Pelikánová*], tiesneši V. Valančus [*V. Valančius*] un U. Ēbergs [*U. Öberg*] (referents),

sekretārs E. Kulons [*E. Coulon*],

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2016. gada 1. februārī,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2016. gada 1. aprīlī,

ņemot vērā Vispārējās tiesas lietas dalībniekiem uzdotu rakstveida jautājumu un atbildes uz šo jautājumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegtas 2017. gada 14. un 15. februārī,

* Tiesvedības valoda – angļu.

ņemot vērā, ka puses trīs nedēļu laikā pēc paziņojuma par tiesvedības rakstveida daļas pabeigšanu nebija iesniegušas pieteikumu par tiesas sēdes rīkošanu, un tādējādi, piemērojot Vispārējās tiesas Reglamenta 106. panta 3. punktu, pieņēmusi lēmumu izlemt prasību bez tiesvedības mutvārdu daļas,

pasludina šo spriedumu.

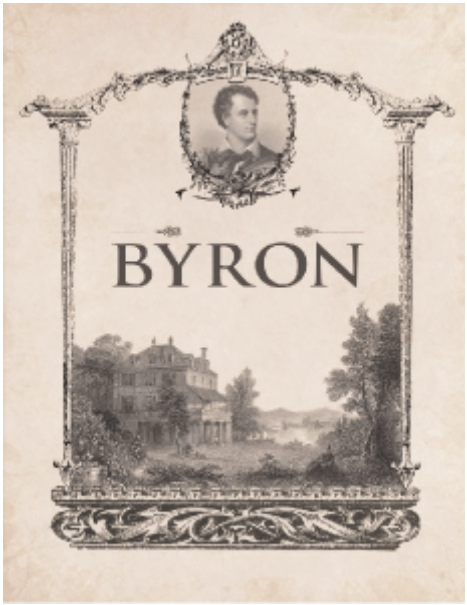
Spriedums

1 Šī lieta skar jautājumu par to, vai Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (*EUIPO*) lēmumā, par kuru celta prasība, ir pareizi secinājis, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes tiesību akti hipotētiski ļauj iebildumu iesniedzējam, kas cēlis iebildumu pret Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, aizliegt jaunākas preču zīmes izmantošanu, Apvienotās Karalistes tiesās ceļot prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu (*passing off*). Šajā lietā tostarp ir radies jautājums par atbilstošo datumu, lai noteiktu agrāko tiesību, kas šajā lietā ir “goodwill” (klientu piesaistīšanas spēks), iegūšanu un pastāvēšanu.

Tiesvedības priekšvēsture

2 2012. gada 23. janvārī prasītājs *Nelson Alfonso Egüed*, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.), iesniedza *EUIPO* Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu.

3 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir šāds grafisks apzīmējums:



4 Preces, attiecībā uz kurām ir pieteikta reģistrācija, tostarp ietilpst 33. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un attiecībā uz šo klasi atbilst šādam aprakstam: “Vīni un visa veida alkoholiskie dzērieni (izņemot alu)”.

5 Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums tika publicēts 2012. gada 21. marta *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas Preču Zīmju Biļetenā] Nr. 56/2012.

6 2012. gada 21. jūnijā *Jackson Family Farms LLC*, kas ir dibināta saskaņā ar ASV tiesībām, pamatojoties uz Regulas Nr. 207/2009 41. pantu, iesniedza iebildumu pret pieteiktās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz iepriekš 4. punktā norādītajām precēm.

7 Pēc procesā ITSB veiktās [preču saraksta] saīsināšanas, iebildums tika balstīts uz agrāku nereģistrētu preču zīmi "BYRON", kas izmantota komercdarbībā, lai apzīmētu vīnus.

8 Iebilduma pamatojumam tika norādīti Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktā paredzētie pamati un ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu saistīts pārkāpums (*passing off*) atbilstoši Apvienotās Karalistes tiesībām.

9 2015. gada 27. februārī Iebildumu nodaļa iebildumu apmierināja.

10 2015. gada 24. aprīlī prasītājs, pamatojoties uz Regulas Nr. 207/2009 58.–64. pantu, iesniedza *EUIPO* apelācijas sūdzību par Iebildumu nodaļas lēmumu.

11 Ar 2015. gada 16. novembra lēmumu (turpmāk tekstā – "apstrīdētais lēmums") *EUIPO* Apelācijas otrā padome apelācijas sūdzību noraidīja.

12 Konkrēti – Apelācijas padome uzskatīja, ka *Jackson Family Farms* iesniegtie pierādījumi ir pietiekami, lai pierādītu, ka nereģistrētā preču zīme "BYRON" tiek izmantota komercdarbībā un šī izmantošana aptver ne tikai Apvienoto Karalisti.

13 Apelācijas padome arī secināja, ka šie pierādījumi, izvērtēti kopā, pierāda, ka *Jackson Family Farms* veica nopietnu komercdarbību saistībā ar vīnu, kas atbilstošajā datumā tirgoti ar preču zīmi "BYRON", un ka līdz ar to "goodwill" ir pierādīta.

14 Turklāt Apelācijas padome pilnībā piekrita Iebildumu nodaļas secinājumam, ka, ņemot vērā attiecīgo preču identiskumu un attiecīgo apzīmējumu līdzību, prasītāja preces varētu tikt sajauktas ar *Jackson Family Farms* precēm.

15 Visbeidzot, Apelācijas padome secināja, ka šajā lietā maldinošā izmantošana radītu zaudējumus tāpēc, ka *Jackson Family Farms* pārdotu savas preces mazākā apmērā, jo patērētājs kļūdas pēc nopirktu prasītāja preces, uzskatot, ka to izcelsme ir *Jackson Family Farms*.

Lietas dalībnieku prasījumi

16 Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

– atcelt apstrīdēto lēmumu;

– apmierināt viņa Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz visām precēm, kas ietilpst 18., 25. un 33. klasē;

– piespriest *Jackson Family Farms* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

17 *EUIPO* prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

– noraidīt prasību atcelt tiesību aktu pilnībā;

– piespriest prasītājam atlīdzināt *EUIPO* radušos tiesāšanās izdevumus.

Juridiskais pamatojums

Par prasītāja prasījuma otrās daļas pieņemamību

18 Prasītāja prasījumu otrā daļa var tikt saprasta kā tāda, ar kuru Vispārējai tiesai tiek lūgts grozīt apstrīdēto lēmumu tādā nozīmē, lai tiktu reģistrēta pieteiktā preču zīme.

19 Taču *EUIPO* instances, kurām ir kompetence šajā jomā, nepieņem formālu lēmumu par Savienības preču zīmes, kas varētu būt prasības priekšmets, reģistrāciju. Līdz ar to Apelācijas padomes kompetencē nav izskatīt lūgumu, lai tā reģistrētu Savienības preču zīmi.

20 Šādos apstākļos Vispārējai tiesai arī nav jāizskata lūgums, lai tā šajā ziņā grozītu Apelācijas padomes lēmumu (rīkojums, 2009. gada 30. jūnijs, *Securvita*/ITSB ("Natur-Aktien-Index"), T-285/08, EU:T:2009:230, 17. un 20.–23. punkts; spriedumi, 2011. gada 15. decembris, *Mövenpick*/ITSB ("PASSIONATELY SWISS"), T-377/09, nav publicēts, EU:T:2011:753, 11. punkts, un 2013. gada 28. novembris, *Vitaminaqua*/ITSB – *Energy Brands* ("vitaminaqua"), T-410/12, nav publicēts, EU:T:2013:615, 17. punkts).

21 Tādēļ prasītāja prasījumu otrā daļa ir jānoraida kā nepieņemama.

Par lietas būtību

22 Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza vienu pamatu, ar ko tiek apgalvots Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta pārkāpums.

Ievada apsvērumi

– Par atsaukšanos uz dalībvalsts tiesībām, kuras reglamentē norādīto apzīmējumu

23 Saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktu nereģistrētas preču zīmes īpašnieks var iebilst pret Savienības preču zīmes reģistrāciju, ja šī preču zīme atbilst četriem nosacījumiem. Nereģistrētajai preču zīmei ir jābūt izmantotai tirdzniecībā, tās mērogam ir jābūt plašākam nekā tikai vietējas nozīmes, tiesībām uz šo preču zīmi ir jābūt iegūtām saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā apzīmējums ticis izmantots pirms Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, un, visbeidzot, šai preču zīmei ir jāspēj piešķirt tās īpašniekam tiesības aizliegt jaunākas preču zīmes izmantošanu.

24 Šie nosacījumi ir kumulatīvi, līdz ar to, ja preču zīme neatbilst kādam no šiem nosacījumiem, iebildums, kas balstīts uz komercdarbībā izmantotas nereģistrētas preču zīmes esamību Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta izpratnē, nevar tikt apmierināts (spriedums, 2009. gada 30. jūnijs, *Danjaq*/ITSB – *Mission Productions* ("Dr. No"), T-435/05, EU:T:2009:226, 35. punkts).

25 Pirmie divi nosacījumi, proti, tie, kuri ir saistīti ar agrākas preču zīmes izmantošanu un mērogu, kas ir plašāks nekā tikai vietējas nozīmes, izriet no paša Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta formulējuma un tātad ir interpretējami atbilstoši Savienības tiesībām.

26 Tādējādi Regulā Nr. 207/2009 ir paredzēti vienoti standarti attiecībā uz apzīmējumu izmantošanu un mērogu, kuri atbilst principiem, kas ir šajā regulā paredzētās sistēmas pamatā (spriedums, 2009. gada 24. marts, *Moreira da Fonseca*/ITSB – *General Óptica* ("GENERAL OPTICA"), no T-318/06 līdz T-321/06, EU:T:2009:77, 33. punkts).

27 Savukārt no formulējuma "ja atbilstoši [..] tās dalībvalsts tiesību aktiem, kuri attiecas uz šo zīmi" izriet, ka pārējie divi nosacījumi, kas paredzēti šajā regulā, atšķirībā no iepriekš minētajiem, ir novērtējami atbilstoši kritērijiem, kuri noteikti tiesībās, kas reglamentē pretstatīto apzīmējumu.

28 Prasītājs atsaukšanos uz dalībvalstu tiesību aktiem vērtē kā "pārsteidzošu" un uzskata, ka svešu tiesību aktu piemērošana rada "vienlīdzības pārrāvumu" starp pusēm.

29 Tomēr, pirmkārt, šī atsaukšanās uz tiesībām, kas reglamentē pretstatīto apzīmējumu, ir pamatota ar to, ka Regulā Nr. 207/2009 ir atzīta iespēja Eiropas Savienības preču zīmju sistēmā neietilpstošus apzīmējumus pretstatīt Eiropas Savienības preču zīmei. Tādēļ vienīgi dalībvalsts tiesības, kas reglamentē pretstatīto apzīmējumu, ļauj noteikt, vai šis apzīmējums ir agrāks par Savienības preču zīmi un vai tas var būt pamats, balstoties uz kuru var tikt aizliegta jaunākas preču zīmes izmantošana (spriedums, 2009. gada 24. marts, "GENERAL OPTICA", no T-318/06 līdz T-321/06, EU:T:2009:77, 34. punkts).

30 Otrkārt, ir jānorāda, ka vairāki elementi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka šī atsaukšanās atbilst efektīvas tiesību aizsardzības tiesā principa prasībām.

31 Vispirms – saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punktu iebildumu iesniedzējam *EUIPO* ir jāpierāda, ka saskaņā ar dalībvalsts tiesībām, kas piemērojamas pretstatītajam apzīmējumam saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta b) apakšpunktu, šis apzīmējums sniedz savam īpašniekam tiesības aizliegt izmantot jaunāku preču zīmi. Pamatojoties uz valsts tiesisko regulējumu, kas norādīts iebilduma atbalstam, un tiesu nolēmumiem, kas pieņemti attiecīgajā dalībvalstī, iebilduma iesniedzējam ir jāpierāda, ka attiecīgais apzīmējums ietilpst norādītās dalībvalsts tiesību piemērošana jomā un ļauj tam aizliegt izmantot jaunāku preču zīmi (spriedums, 2011. gada 29. marts, *Anheuser-Busch*/*Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 188.–190. punkts).

32 Tātad šajā lietā iebilduma iesniedzējam ir jāierāda, ka saskaņā ar piemērojamajām dalībvalsts tiesībām pretstatītais apzīmējums sniedz tā īpašniekam tiesības aizliegt izmantot jaunāku preču zīmi.

33 Turklāt *EUIPO* un Vispārējā tiesa var pārbaudīt iebilduma iesniedzēja iesniegto elementu atbilstību saistībā ar viņa pienākumu sniegt pierādījumus par šo valsts tiesību saturu (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2014. gada 27. marts, ITSB/*National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 41. punkts).

34 Tādēļ kompetentās *EUIPO* instances, kurām jālemj vispirms, neaprobežojas vienīgi ar iebilduma iesniedzēja norādīto valsts tiesību normu vienkāršu atzīšanu par spēkā esošām. *EUIPO* pēc savas iniciatīvas var ievākt informāciju par attiecīgās dalībvalsts valsts tiesībām, ja šāda informācija ir nepieciešama, vērtējot konkrēta iebilduma pamata piemērošanas nosacījumus, tostarp norādīto faktu patiesumu vai iesniegto dokumentu pierādījuma spēku (pēc analoģijas skat. spriedumus, 2014. gada 27. marts, ITSB/*National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 43. un 45. punkts, un 2017. gada 5. aprīlis, *EUIPO*/*Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, 36. punkts).

35 Vispārējai tiesai, pēc tam veicot tiesas kontroli, lai īstenotu efektīvu pārbaudi, ir jāspēj pārbaudīt iebilduma iesniedzēja papildus iesniegtajiem dokumentiem norādīto tiesību normu saturu, piemērošanas nosacījumus un apjomu (pēc analoģijas skat. spriedumus, 2014. gada 27. marts, ITSB/*National Lottery Commission*, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 44. punkts, un 2017. gada 5. aprīlis, *EUIPO*/*Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, 38. punkts). Taču tiesas kontrole zaudētu savu jēgu, ja Savienības tiesai būtu jāaprobežojas tikai ar iebilduma iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem, riskējot nepareizi piemērot vai kļūdaini interpretēt piemērojamās tiesību normas.

36 Pat ja iebilduma iesniedzējs iesniegtu dokumentus, kas nepilnīgi vai maldinoši atspoguļo piemērojamās valsts tiesības, no tā tādēļ nerastos kaitējums otrai pusei, jo gan *EUIPO*, gan Vispārējā tiesa var pēc savas ierosmes ievākt informāciju par attiecīgās dalībvalsts valsts tiesībām. Tātad dalībvalsts tiesību piemērošana nerada "vienlīdzības pārrāvumu" starp pusēm.

– Par saikni starp izmantošanu komercdarbībā, kas ir plašāka nekā tikai vietējas nozīmes, un "goodwill"

37 Apstrīdētajā lēmumā Apelācijas padome secināja, ka ir izpildīti divi pirmie Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktā izklāstītie nosacījumi, proti, attiecībā uz agrākas preču zīmes izmantošanu un mērogu, kas ir plašāks nekā tikai vietējas nozīmes.

38 Prasītājs nav cēlis prasību pret apstrīdēto lēmumu tādēļ, ka šajā lēmumā ir secināts, ka *Jackson Family Farms* nereģistrētā preču zīme "BYRON" ir izmantota komercdarbībā Apvienotajā Karalistē saistībā ar vīniem pirms apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un ka šai izmantošanai ir plašāks mērogs nekā tikai vietējais.

39 Turpretim prasītājs izvirza vienu vienīgu pamatu saistībā ar vienu no trim nosacījumiem, kas veido pārkāpuma saistībā ar maldinošu izmantošanu "klasisko trīsvienību", proti, "goodwill".

40 Tādēļ tiesvedības priekšmets neattiecas uz divu pirmo Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktā paredzēto nosacījumu izvērtēšanu.

41 Līdz ar to šajā lietā Vispārējai tiesai ir jāizanalizē jautājums, vai Apelācijas padome apstrīdētajā lēmumā pareizi ir secinājusi, ka Apvienotās Karalistes tiesībās iebilduma iesniedzējam hipotētiski esot atļauts aizliegt jaunākas preču zīmes izmantošanu, Apvienotās Karalistes tiesās ceļot prasību saistībā ar maldinošu izmantošanu.

42 Nereģistrētajai valsts preču zīmei piemērojamās dalībvalsts tiesības ir 1994. gada *Trade Marks Act* (Apvienotās Karalistes Likums par preču zīmēm), kura 5. panta 4. punktā ir noteikts:

"Preču zīmi nereģistrē, ja vai ciktāl pret tās izmantošanu Apvienotajā Karalistē var iebilst:

a) pamatojoties uz ikvienu tiesību normu [it īpaši pamatojoties uz tiesībām attiecībā uz apzīmējuma maldinošu izmantošanu (*law of passing off*)], kas aizsargā nereģistrētu preču zīmi vai jebkuru citu komercdarbībā izmantotu apzīmējumu [..]."

43 No Apvienotās Karalistes Likuma par preču zīmēm 5. panta 4. punkta, kā to ir interpretējušas valsts tiesas (*House of Lords* (Lordu palāta, Apvienotā Karaliste) nolēmums lietā *Reckitt & Colman Products Ltd* pret *Borden Inc.* (1990) R.P.C. 341, 406 *HL*), izriet, ka iebildumu iesniedzējam atbilstoši Apvienotās Karalistes tiesībās paredzētajam prasības saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu tiesiskajam regulējumam ir jāpierāda, ka ir izpildīti trīs nosacījumi, proti, pirmkārt, nereģistrētās preču zīmes vai attiecīgā apzīmējuma iegūts "goodwill" (t.i., klientu piesaistīšanas spēks), otrkārt, jaunākās preču zīmes īpašnieka veikta maldinoša izmantošana un treškārt, "goodwill" nodarītais kaitējums (spriedumi, 2012. gada 18. janvāris, *Tilda Riceland Private*/ITSB – *Siam Grains* ("BASmALI"), T-304/09, EU:T:2012:13, 19. punkts, un 2015. gada 18. novembris, *Government of Malaysia*/ITSB – *Vergamini* ("HALAL MALAYSIA"), T-508/13, EU:T:2015:861, 32. punkts).

44 Apelācijas padome arī secināja, ka *Jackson Family Farms* iesniegtie pierādījumi, izvērtēti kopā, pierāda, ka *Jackson Family Farms* veica vērā ņemamu komercdarbību saistībā ar vīniem, kas atbilstošajā datumā tirgoti ar preču zīmi "BYRON", un ka līdz ar to "goodwill" ir pierādīta.

45 Prasītāja norādītais vienīgais pamats var tikt iedalīts trīs daļās, pirmkārt, par nereģistrētas preču zīmes "BYRON" "goodwill" esamību Apvienotajā Karalistē, otrkārt, par šīs "goodwill" iegūšanu un, treškārt, par agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" spēkā esamības izbeigšanos.

Par vienīgā pamata pirmo daļu – nereģistrētās preču zīmes "BYRON" "goodwill" esamību Apvienotajā Karalistē

– Par Jackson Family Farms iesniegto pierādījumu nepietiekamību

46 Prasītājs apgalvo, ka *Jackson Family Farms* iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, lai pierādītu "goodwill" esamību Apvienotajā Karalistē. Konkrēti – prasītājs norāda, ka vīna lieltirgotājam *Boutinot Ltd* adresētajos rēķinos nav norādes uz preču zīmi "BYRON", bet vienkārši norādīts vārds "byr", ka tie nepierāda preču pārdošanu gala patērētājiem, ka tie nevar tikt uzskatīti, kā to darījusi Apelācijas padome, par vienkāršiem pārdošanas piemēriem un ka iekšējiem dokumentiem, kurus turklāt ir iesniegusi *Jackson Family Farms*, ir ļoti mazs pierādījuma spēks.

47 *EUIPO* apstrīd prasītāja argumentus.

48 Ir jāatgādina, ka ar prasību, kas celta saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, aizsargātais īpašums attiecas nevis uz vārdu vai nosaukumu, kura trešo personu veikta izmantošana ir ierobežota, bet gan uz klientu kopumu kā tādu, kuram ar apstrīdēto izmantošanu ir nodarīts kaitējums (*Lord Parker* [Lords Pārkers] *High Court of Justice* (*England & Wales*), *Chancery Division* (Augstā tiesa (Anglija un Velsa), Kanclera nodaļa) nolēmumā *Burberrys* pret *JC Cording & Co Ltd* (1909) 26 R.P.C. 693), jo preču zīmes reputācija klientu kopumam ir pievilcības spēks un kritērijs, kas iedibinātu uzņēmumu ļauj atšķirt no jauna uzņēmuma (spriedumi, 2009. gada 11. jūnijs, *Last Minute Network*/ITSB – *Last Minute Tour* ("LAST MINUTE TOUR"), T-114/07 un T-115/07, EU:T:2009:196, 61. punkts, un 2010. gada 9. decembris, *Tresplain Investments*/ITSB – *Hoo Hing* ("Golden Elephant Brand"), T-303/08, EU:T:2010:505, 101. punkts; skat. arī *Lord Macnaghten* [Lords Makneitens] *House of Lords* (Lordu palāta) nolēmumu *Inland Revenue Commissioners* pret *Muller & Co's Margarine* (1901) A.C. 217, 223 HL).

49 "Goodwill" esamība principā tiek pierādīta, tostarp sniedzot pierādījumus par komercdarbību un reklāmām, un klientu rēķiniem. Pierādījums par vērā ņemamu komercdarbību, kuras rezultātā rodas reputācija un attīstās klientu loks, parasti esot pietiekams, lai pierādītu "goodwill" (spriedumi, 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, 102. punkts, un 2015. gada 18. novembris, "HALAL MALAYSIA", T-508/13, EU:T:2015:861, 74. punkts).

50 Tādējādi ir jāizvērtē, vai *Jackson Family Farms* iesniegtie pierādījumi ļauj pierādīt "goodwill" esamību.

51 Ir taisnība, kā to pamatoti norāda prasītājs, ka daļa no pierādījumiem nav atbilstoši. Tas tostarp attiecas uz faktūrrēķiniem saistībā ar pārdošanu Kiprā un Luksemburgā esošām sabiedrībām.

52 Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta a) apakšpunktā tieši paredzētais laika kritērijs, lai noteiktu tiesību uz apzīmējumu, kas norādīts iebilduma atbalstam, iegūšanas datumu, ir datums, kurā ir iesniegts Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums (spriedums, 2011. gada 29. marts, *Anheuser-Busch*/*Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 166. punkts; pēc analoģijas skat. arī spriedumu, 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, 98. un 99. punkts). Tātad šajā lietā atbilstošais datums ir 2012. gada 23. janvāris.

53 Līdz ar to *British Airways* piedāvātā vīnu karte, kurā ietverts vīns "byron pinot noir 2010" un kura datēta ar 2012. gada decembri, vairs nevar tikt ņemta vērā.

54 Visatbilstošākie pierādījumi, kurus iesniegusi *Jackson Family Farms*, lai pierādītu "goodwill" esamību, hronoloģiskā secībā ir šādi:

– *Boutinot* katalogs, kas datēts ar 2010. gadu un kurā piedāvāti pārdošanai ar preču zīmi "BYRON" aptvertie vīni, minimālais pasūtījums 25 kastes (kā arī cits katalogs bez norādīta datuma);

– četri faktūrrēķini, kas adresēti *Boutinot*, kura atrodas Apvienotajā Karalistē, un datēti laikposmā no 2011. gada janvāra līdz decembrim, par aptuveni 45 000 ASV dolāru (USD) par 728 kastēm vīna un par tādām precēm kā "09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc";

– viena internetā publicēta vīna kritika, kas datēta ar 2011. gada martu/aprīli, kurā minēts "byron pinot noir 2008";

– interneta vietnes "meetup.com" tiešsaistes ielūgums uz vīna degustāciju veikalā *Harrods* Londonā (Apvienotā Karaliste), kurā norādīts "byron pinot noir", datēts ar 2011. gada maiju;

– iekšējais pārdošanas pārskats par laikposmu no 2011. gada 1. maija līdz 8. jūnijam, kurā uzskaitīti ar preču zīmi "BYRON" pārdotie vīni kopumā par aptuveni 3800 sterliņu mārciņu (GBP);

– iekšējais pārdošanas pārskats par vīniem, kas aptverti ar preču zīmi "BYRON", saistībā ar laikposmu no 2010. gada septembra līdz 2011. gada novembrim; šajā pārskatā norādītas 2130 pudeles, kas tostarp pārdotas restorāniem un mazumtirgotājiem (konkrēti – veikalam *Harrods*) Apvienotajā Karalistē;

– veikala *Harrods* interneta vietnes ekrānuzņēmumi (nedatēti), kurā attēloti ar preču zīmi "BYRON" aptvertie pārdošanā esošie vīni.

55 Četri iepriekšminētie šajā lietā visatbilstošākie faktūrrēķini ir adresēti *Boutinot*, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, un ir nosūtīti uz adresi Apvienotajā Karalistē. Tātad tie parāda, ka ar preču zīmi "BYRON" aptvertie vīni tika pārdoti Apvienotajā Karalistē.

56 Prasītāja apgalvo, ka *Boutinot* adresētajos faktūrrēķinos nav norādes uz preču zīmi "BYRON", bet vienkārši norādīts vārds "byr". Tomēr ir ierasts, ka pārdotās preces faktūrrēķinos tiek aprakstītas, izmantojot saīsināto formu, un, tā kā runa nav par vienīgajiem pierādījumiem, kas sniegti, lai pierādītu ar agrāku preču zīmi aptverto vīnu pārdošanu Apvienotajā Karalistē, *EUIPO* bija jāveic visaptverošs visu iesniegto pierādījumu vērtējums (šajā ziņā skat. spriedumu, 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, 106. un 107. punkts). Faktūrrēķini, kas izvērtēti kopsakarā ar citiem komercdarbības pierādījumiem, liecina, ka ar preču zīmi "BYRON" aptvertie vīni tika pārdoti Apvienotajā Karalistē.

57 Prasītājs apgalvo, ka *Boutinot* adresētie faktūrrēķini nepierāda preču pārdošanu gala patērētājiem un ka *Jackson Family Farms* neesot īstenojusi darbību Apvienotajā Karalistē.

58 Šajā ziņā ir jāatgādina, ka Apvienotās Karalistes tiesas pastāvīgi ir lēmušas, ka prasītājam, kas cēlis prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, ir jābūt Apvienotajā Karalistē iegūtam "goodwill", kas tiek saprasts kā klientūra (*Supreme Court of the United Kingdom* (Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa) spriedums *Starbucks* (*HK*) *Ltd* u.c. pret *British Sky Broadcasting Group Plc* u.c. (2015) UKSC 31]. Ārvalstīs dibināts uzņēmums var būt ieguvis "goodwill" Apvienotajā Karalistē, ja pēc tā precēm ir pieprasījums Apvienotajā Karalistē un ja šis pieprasījums var tikt apmierināts (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 1-17. un 3-93. punkts). Lietā, kas bija pamatā *High Court of Justice* (*England & Wales*), *Chancery Division* (Augstā Tiesa (Anglija un Velsa), Kanclera nodaļa) spriedumam *SA des Anciens Établissements Panhard* un *Levassor* pret *Panhard Levassor Motor Co* ((1901) 18 R.P.C. 405), piemēram, prasītāja preču pārdošana, ko veic trešā persona, kā arī tas, ka šīs preces

pērk un importē Apvienotās Karalistes iedzīvotāji, tika uzskatīti par pietiekamu komercdarbību. Kā to pamatoti norāda *EUIPO*, tas, ka *Jackson Family Farms* ir dibināta Amerikas Savienotajās Valstīs un ar sava izplatītāja starpniecību pārdod savu vīnu Apvienotajā Karalistē, tādēļ nevar grozīt Apelācijas padomes secinājumu, ka *Jackson Family Farms* ir "goodwill" Apvienotajā Karalistē.

59 Turklāt no valsts judikatūras izriet, ka klientu lokā ietilpst gan tie, kam ir tiešas līgumattiecības ar prasītājiem lietās saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, gan tie, kas netieši pērk šo prasītāju preces (*Court of Appeal* (*England & Wales*) (*Civil Division*) (Apelācijas tiesa (Anglija un Velsa) (civillietu palāta)) nolēmums lietā *Anheuser-Busch Inc.* pret *Budějovický Budvar NP* (1984) F.S.R. 413, 415 CA; skat. arī spriedumu, 2015. gada 18. novembris, "HALAL MALAYSIA", T-508/13, EU:T:2015:861, 67. un 75. punkts).

60 Starpnieki, proti, vairumtirgotāji, importētāji un mazumtirgotāji, kas pērk *Jackson Family Farms* preces, tādējādi – tāpat kā gala patērētāji ir *Jackson Family Farms* klienti, saistībā ar kuriem ir iegūta "goodwill". Šajā ziņā iepriekš 54. punktā minētie faktūrrēķini ļauj apliecināt "goodwill" pastāvēšanu saistībā ar *Boutinot*, klientu, kas veic savu darbību vīna vairumtirdzniecības jomā un pārdod tālāk *Jackson Family Farms* preces.

61 Runājot par "goodwill", kas iegūta saistībā ar gala patērētājiem, kā to pamatoti norāda *EUIPO*, ir loģiski pieņemt, ka preces tika pārdotas gala patērētājiem, jo, ja tas tā nebūtu, tad vairumtirgotājs nebūtu pasūtījis šo preču papildu kravas, kā to liecina iesniegtie pierādījumi.

62 Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka *Boutinot* adresētie faktūrrēķini nevarot tikt uzskatīti, kā to esot darījusi Apelācijas padome, par vienkāršiem pārdošanas piemēriem; tas būtu pretrunā Vispārējās tiesas 2013. gada 23. oktobra spriedumam lietā *Dimian*/ITSB – *Bayer Design Fritz Bayer* ("Baby Bambolina") (T-581/11, nav publicēts, EU:T:2013:553), un ka iekšējiem dokumentiem, kurus turklāt ir iesniegusi *Jackson Family Farms*, ir ļoti mazs pierādījumu spēks.

63 Kā to pamatoti norāda Apelācijas padome, paziņojumam, ko sniedzis lietas dalībnieks, pierādījumu spēks var tikt piešķirts tikai tad, ja to apstiprina citi pierādījumi (spriedums, 2009. gada 13. maijs, *Schuhpark Fascies*/ITSB – *Leder & Schuh* ("jello SCHUHPARK"), T-183/08, nav publicēts, EU:T:2009:156, 39. punkts).

64 Šajā ziņā ir jāuzsver, ka Apelācijas padomei ir jāveic visaptverošs visu *EUIPO* iesniegto pierādījumu vērtējums.

65 Nevar tikt izslēgts, ka pierādījumu elementu kopums ļauj konstatēt pierādāmos faktus, lai gan katrs no šiem elementiem, aplūkots atsevišķi, būtu nepietiekams, lai pierādītu šo faktu pareizību (spriedumi, 2008. gada 17. aprīlis, *Ferrero Deutschland*/ITSB, C-108/07 P, nav publicēts, EU:C:2008:234, 36. punkts, un 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, 104.–107. punkts).

66 Šajā lietā iekšējos pārdošanas pārskatus, pieņemot, ka to avots ir *Jackson Family Farms*, apstiprina citi pierādījumi. Piemēram, iekšējo pārdošanas pārskatu par ar preču zīmi "BYRON" aptvertā vīna pārdošanu laikposmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada novembrim, kurā kopumā norādītas 2130 pudeles, kas tostarp pārdotas veikalam *Harrods* Londonā, apstiprina interneta vietnes "meetup.com" tiešsaistes ielūgums, kas datēts ar 2011. gada maiju, uz vīna degustāciju veikalā *Harrods* un *Harrods* interneta vietnes ekrānuzņēmumi.

67 Tāpat, lai gan ar 2010. gadu datētais *Boutinot* katalogs, ar kuru pārdošanā piedāvāti ar preču zīmi "BYRON" aptvertie vīni, nepierāda, ka ar preču zīmi "BYRON" aptvertie vīni patiešām tika pārdoti, šis pierādījums, izvērtēts kopā ar četriem sabiedrībai *Boutinot* adresētajiem faktūrrēķiniem, rosina domāt, ka *Boutinot* ir pārdevusi trešajām personām ar preču zīmi "BYRON" aptvertos vīnus.

68 Tātad Apelācijas padome pamatoti secināja, ka faktūrrēķinu un citu iesniegto dokumentu, kuros ietverti pārskati par *Boutinot* veikto pārdošanu mazumtirgotājiem, restorāniem un viesnīcām Apvienotajā Karalistē, kā arī izvilkumu no žurnāliem un citas internetā publicētās informācijas par vīniem, kas pārdoti ar preču zīmi "BYRON" un attiecas uz klientiem Apvienotajā Karalistē, kopīgs izvērtējums ļauj uzskatīt, ka *Jackson Family Farms* atbilstošajā datumā veica vērā ņemamu komercdarbību saistībā ar vīniem, kas pārdoti ar preču zīmi "BYRON", līdz ar ko tā šajā datumā bija ieguvusi "goodwill".

– *Par Jackson Family Farms tirgus daļu*

69 Prasītājs apgalvo, ka *Jackson Family Farms* mazais pārdošanas apjoms Apvienotajā Karalistē, kā arī tās minimālā tirgus daļa, aptuveni 0,0001234 % 2011.–2012. gadā atbilstoši tās aprēķiniem, esot ļāvusi secināt, ka nav iegūta "goodwill".

70 *EUIPO* apstrīd prasītāja argumentus.

71 Šajā ziņā ir jāatgādina, ka prasība, kas celta saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, aizsargā "goodwill" neatkarīgi no uzņēmuma lieluma. Tas vien, ka prasības, kas celta saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, iesniedzēja darbība ir niecīga, pats par sevi neliedz to, ka tam ir "goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 3-13. punkts).

72 Tā lietā, kurā pieņemts *High Court of Justice* (*England & Wales*), *Chancery Division* (Augstā Tiesa (Anglija un Velsa), Kanclera nodaļa) nolēmums *Stannard* pret *Reay* ((1967) R.P.C. 589), tika nospriests, ka mobilā zivju un kartupeļu (*fish and chips*) tirdzniecība ar apgrozījumu no 129 līdz 138 sterliņu mārciņām (GBP) nedēļā bija ieguvusi "goodwill" pēc aptuveni trīs nedēļu darbības (spriedums, 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, 110. punkts).

73 Lietā, kurā pieņemts *High Court of Justice* (*England & Wales*), *Chancery Division* (Augstā Tiesa (Anglija un Velsa), Kanclera nodaļa) nolēmums *Jian Tools for Sales* pret *Roderick Manhattan Group* ((1995) F.S.R. 924, 933], amerikāņu uzņēmuma veikta 127 programmatūras vienību pārdošana Apvienotās Karalistes tirgū tika uzskatīta par pietiekamu (spriedums, 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, 114. punkts).

74 *A fortiori*, prasītāja, kurš cēlis prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, komercdarbības lielums salīdzinājumā ar visu tirgu nav noteicošais (*Court of Appeal* (*England & Wales*) (*Civil Division*) (Apelācijas tiesa (Anglija un Velsa) (civillietu palāta)) nolēmums *Lumos Skincare Ltd* pret *Sweet Squared Ltd* u.c. (2013) EWCA Civ 590).

75 Tādējādi ļoti maza komercdarbība var tikt uzskatīta par pietiekamu, lai radītu "goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 3-64. punkts).

76 Ja prasītājs, kurš cēlis prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, nav dibināts Apvienotajā Karalistē, tam vismaz ir jāpierāda, ka tam ir viens vai vairāki klienti Apvienotajā Karalistē (*High Court of Justice* (*England & Wales*), *Chancery Division* (Augstā Tiesa (Anglija un Velsa), Kanclera nodaļa) nolēmums lietā *Jian Tools for Sales* pret *Roderick Manhattan Group* ((1995) F.S.R. 924, 925)), nevis vienīgi reputācija Apvienotajā Karalistē (*Supreme Court of the United Kingdom* (Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa) spriedums *Starbucks (HK) Ltd* u.c. pret *British Sky Broadcasting Group Plc* u.c. (2015) *UKSC* 31).

77 Tādējādi no valsts judikatūras, kuru piemērojusi Vispārējā tiesa līdzīgās lietās (spriedumi, 2010. gada 9. decembris, "Golden Elephant Brand", T-303/08, EU:T:2010:505, un 2015. gada 18. novembris, " HALAL MALAYSIA", T-508/13, EU:T:2015:861), izriet, ka pat maziem uzņēmumiem var būt "goodwill".

78 Šajā lietā, kā tas izriet no apstrīdētā lēmuma, *Jackson Family Farms* ir pārdevusi 728 kastes vīna, kas aptverts ar preču zīmi "BYRON", sabiedrībai *Boutinot* 2011. gadā par kopējo summu aptuveni 45 000 USD, nevis 30 000 USD, kā to kļūdaini apgalvo prasītājs.

79 Ņemot arī vērā *Jackson Family Farms* sniegtos iekšējos pārdošanas pārskatus, tā turklāt esot pārdevusi citiem klientiem Apvienotajā Karalistē 2130 pudeles vīna ar preču zīmi "BYRON" laikposmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada novembrim par kopējo summu aptuveni 3800 GBP laikposmā no 2011. gada maijā līdz jūnijam, nevis par 6800 GBP, kā to apgalvo *EUIPO*, kļūdaini ņemot vērā citu, nevis ar preču zīmi "BYRON" pārdoto vīnu, kas norādīts ar 2011. gada maiju – jūniju datētā pārdošanas pārskatā.

80 Lai gan ir tiesa, ka pārdošanu [apjomi], par kuriem pierādījumus iesniegusi *Jackson Family Farms*, var tikt uzskatīti par maziem, tā tomēr ir regulāri pārdevusi ar agrāko preču zīmi aptvertos vīnus Apvienotajā Karalistē (vairāk nekā 700 kastes 2011. gadā) [periodā] vismaz vienu gadu pirms Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas.

81 Ņemot vērā valsts judikatūru šajā aspektā, Apelācijas padome tādējādi pamatoti secināja, ka *Jackson Family Farms* veica vērā ņemamu komercdarbību Apvienotajā Karalistē saistībā ar vīniem, kas attiecīgajā datumā ir pārdoti ar preču zīmi "BYRON", līdz ar to datumā, kad tika iesniegts pieteikums par grafiskas preču zīmes "BYRON" kā Savienības preču zīmes reģistrāciju, tā bija ieguvusi "goodwill".

– *Par "goodwill" esamību*

82 Prasītājs turklāt apstrīd *British Airways* piedāvāto vīnu saraksta, kas datēts ar 2012. gada decembri, atbilstību, ņemot vērā, ka tas "attiecas uz (vairāk nekā sešus mēnešus) vēlāku datumu pēc iebilduma iesniegšanas".

83 Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1995, L 303, 1. lpp.), 19. noteikuma 2. punkta d) apakšpunktā ir paredzēts, ka iebildumu iesniedzējam, kas pamatojas uz Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktu, ir jāsniedz pierādījumi ne tikai par agrāko tiesību iegūšanu un to aizsardzības apjomu, bet arī par šo tiesību esamību.

84 Tas parasti nozīmē, ka attiecīgajam apzīmējumam ir vēl joprojām jātiek izmantotam iebilduma iesniegšanas brīdī (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2013. gada 23. oktobris, "Baby Bambolina", T-581/11, nav publicēts, EU:T:2013:553, 26.–27. punkts).

85 Apelācijas padome *British Airways* piedāvāto vīnu sarakstu ir ņēmusi vērā, lai vērtētu nevis "goodwill" iegūšanu – kas, kā ir atgādināts 53. punktā iepriekš, ir jāvērtē Eiropas Savienības preču zīmes, pret kuru iesniegts iebildums, reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumā, – bet gan agrāko tiesību esamību iebilduma iesniegšanas datumā.

86 Ir jānoskaidro, vai, neraugoties uz to, ka "goodwill" esot iegūta pirms Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma, ņemot vērā, ka iebilduma iesniedzējs nav pierādījis tiesību esamību iebilduma [iesniegšanas] datumā, iebildums nebūtu jānoraida kā nepamatots.

87 Šajā ziņā Apelācijas padome, lai konstatētu tiesību esamību iebilduma iesniegšanas datumā, ir pamatojusies ne tikai uz *British Airways* piedāvāto vīnu sarakstu, bet arī uz to, ka visi pārējie iebilduma iesniedzēja iesniegtie pierādījumi bija pietiekami tuvi apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumam.

88 Apvienotās Karalistes judikatūrā ir paredzēts, ka "goodwill" var pārdzīvot pārtraukumu komercdarbībā (*Judicial Committee of the Privy Council* (Karalienes padomes Tieslietu komiteja, Apvienotā Karaliste) nolēmums *Star Industrial* pret *Yap Kwee Kor* (1976) F.S.R. 256 *PC*), pat ja šis pārtraukums ilgtu vairākus gadus (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 3-223. un nākamie punkti).

89 Ņemot vērā šo judikatūru, ir jāsecina, ka šajā lietā, pat ja *Jackson Family Farms* komercdarbībā būtu bijis pārtraukums laikposmā no apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma līdz iebilduma iesniegšanas datumam, intervāls starp šiem diviem datumiem nav pietiekami garš, lai "goodwill" būtu beigusi eksistēt vienīgi laika rituma dēļ.

90 No tā var tikt secināts, ka "goodwill", kas iegūta apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumā, proti, 2012. gada 23. janvārī, turpināja eksistēt piecus mēnešus vēlāk, kad 2012. gada 21. jūnijā tika iesniegts iebildums.

– Par specifisku un atšķirtspējīgu īpašību neesamību

91 Ar vienīgā pamata pirmo daļu attiecībā uz to, vai nereģistrētā preču zīme "BYRON" ir ieguvusi "goodwill" Apvienotajā Karalistē, prasītājs, balstoties uz *Court of Appeal* (*England & Wales*) (*Civil Division*) (Apelācijas tiesa (Anglija un Velsa) (Civillietu palāta)) nolēmumu lietā *Diageo North America* pret *InterContinental Brands* ((2010) *EWCA Civ* 920, turpmāk tekstā – "nolēmums *Vodkat*") un *House of Lords* (Lordu Palāta) nolēmumu lietā *Erven Warnink BV* pret *J ownend & Sons (Hull) Ltd* ((1979) A.C. 731, turpmāk tekstā – "nolēmums *Advocaat*"), turklāt apgalvo, ka nosacījums saistībā ar "goodwill" nav izpildīts, it īpaši tāpēc, ka *Jackson Family Farms* neesot pierādījusi, ka tās precei esot noteiktas specifiskas un atšķirtspējīgas īpašības, kas liktu patērētājam iegādāties šādu preci. Tieši pretēji, tās preces zemā cena un viduvējā kvalitāte liekot domāt, ka šī prece nav atšķirīga un atpazīstama. Prasītājs arī apgalvo, ka Apelācijas padome apstrīdētajā lēmumā pati esot atsaukusies uz nosacījumu par specifiskām un atšķirtspējīgām īpašībām.

92 *EUIPO* uzskata, ka prasītājs tādējādi balstās uz tā saukto "plašo" prasības saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu formu. Tomēr tas neesot pamatoti, jo *Jackson Family Farms* esot balstījusi savu pretprasību uz šīs prasības "klasisko" formu.

93 Vispirms ir jāatgādina, ka pārkāpums saistībā ar maldinošu izmantošanu aptver plašu situāciju diapazonu.

94 Kā to pamatoti norāda *EUIPO*, pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "klasiskajā" formā atbildētājs prasības saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu ietvaros maldina par savu preču komerciālo izcelsmi, radot priekšstatu, ka tā preces ir prasītāja, kurš cēlis prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, preces. Šī maldinošā izmantošana parasti ietver to, ka atbildētājs izmanto prasītāja atšķirtspējīgo apzīmējumu (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 1-16., 5-8., 7-35., 7-163., 8-1. un 8-8. punkts).

95 Taču pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "plašajā" formā, kas aprakstīta nolēmumos *Advocaat* vai *Vodkat*, atbildētājs maldina par savu preču izcelsmi vai būtību, maldinoši radot priekšstatu, ka to izcelsme ir konkrētā reģionā vai ka tām ir īpašas iezīmes vai sastāvs. Šī maldinošā izmantošana var ietvert aprakstošu vai sugas vārdu, kuri nepareizi apraksta atbildētāja preces, ļaujot

domāt, ka tām piemīt īpašība vai iezīme, kuras tām nav (piemēram, vārds "*Vodkat*" izmantots saistībā ar tādu dzērienu veidu, kas nav "vodka") (skat. nolēmumu *Advocaat* un Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 7-161., 7-166. un 7-281. punkts).

96 Savos 2012. gada 31. decembra apsvērumos procesā Iebildumu nodaļā *Jackson Family Farms* apgalvoja, ka šajā lietā tās klienti esot vedināti domāt, ka prasītāja piedāvātās preces ir *Jackson Family Farms* preces. Lai pamatotu šo apgalvojumu, *Jackson Family Farms* atsaucās uz lietu, kurā pasludināts 2010. gada 9. decembra spriedums "Golden Elephant Brand" (T-303/08, EU:T:2010:505, 132. un 148. punkts), kurā tika aplūkota pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "klasiskā" forma.

97 Tā kā *Jackson Family Farms* vispār nav apgalvojusi, ka prasītāja preces vedināja domāt, ka tām piemīt īpašība, kuras tām nav, bet gan, ka tās klienti esot vedināti domāt, ka prasītāja piedāvātās preces ir *Jackson Family Farms* preces, Apelācijas padome apstrīdētajā lēmumā pareizi ir balstījusies uz prasības saistībā ar maldinošo izmantošanu "klasisko" formu, secinot, ka prasītāja preces radīja risku tikt uzskatītām par *Jackson Family Farms* precēm.

98 Šajā ziņā, pretēji prasītāja apgalvotajam, norāde apstrīdētajā lēmumā uz to, ka iebilduma iesniedzējam ir jāpierāda, ka "tā preces ir atpazīstamas ar atšķirtspējīgu elementu", nav norāde uz nosacījumu par specifiskām un atšķirtspējīgām īpašībām. Lai būtu notikusi maldinoša izmantošana, prasītāja, kurš cēlis prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu, izmantotajam apzīmējumam ir jātiek uztvertam kā tādam, kuram ir atšķirtspēja saistībā ar tā precēm (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 1-24., 3-11., 8-2. un 8-9. punkts). Taču šo apzīmējuma atšķirtspēju nedrīkst sajaukt ar to, kas nolēmumā *Advocaat* ir formulēts kā preces "atpazīstamās un atšķirīgās īpašības". Ir jānorāda, ka apzīmējuma "BYRON" atšķirtspēja, kas ir atbilstoša saistībā ar nosacījumu par maldinošo izmantošanu, šajā lietā nav apstrīdēta.

99 Katrā ziņā pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, plašā forma šajā lietā nebija piemērojama. Atšķirībā no "vodka" vai "šampanietis" "byron" nav aprakstošs vai sugas vārds, kurš sniedz norādi par ģeogrāfisko izcelsmi vai preces sastāvu. Šajā lietā maldinošā izmantošana attiecas uz izmantoto apzīmējumu līdzīgumu, nevis to, ka prasītājs apgalvo, ka tā precēm piemīt īpašība, kuras tām nav.

100 Tādēļ nebija jāizvērtē, vai *Jackson Family Farms* precēm piemīt "atpazīstamas un atšķirīgas īpašības", tādas kā izcelsme vai īpašs sastāvs.

101 Līdz ar to tas, ka Apelācijas padome iebildumu, ievērojot pieņēmumu, ka tas ir balstīts uz pārkāpumu, kas ietver maldinošu izmantošanu, izvērtēja tā "klasiskajā" formā, nevarēja radīt negatīvas sekas prasītājam saistībā ar faktu un pierādījumu vērtējumu šajā lietā.

102 Turklāt nolēmumā *Vodkat* ir secināts, ka "plašā" prasība saistībā ar maldinošo izmantošanu nav paredzēta vienīgi precēm, kuru kvalitāte tiek uztverta kā augstākā kvalitāte; arī ļoti pieticīgām precēm var būt "goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 7-190. punkts). Katrā ziņā prasītāja izvirzītie argumenti saistībā *Jackson Family Farms* preču zemo cenu un viduvējo kvalitāti līdz ar to nav iedarbīgi.

103 Tāpēc Apelācijas padome, piemērojot pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "klasisko", nevis "plašo" formu, nav pieļāvusi nekādu kļūdu, kas varētu likt apšaubīt apstrīdētā lēmuma tiesiskumu.

Par vienīgā pamata otro daļu saistībā ar "goodwill" iegūšanu

104 Prasītājs apgalvo, ka, lai gan nereģistrētā preču zīme "BYRON" esot ieguvusi "goodwill" Apvienotajā Karalistē, šī "goodwill" piederot nevis *Jackson Family Farms*, bet vīnu vairumtirgotājam *Boutinot*.

105 *EUIPO* apstrīd prasītāja argumentus.

106 Faktori, kas ietekmē īpašumtiesības uz "goodwill" ir šādi: tas, kurš ir atbildīgs par preču kvalitāti, un tas, kuru sabiedrība uzskata par atbildīgo (*House of Lords* (Lordu Palāta) nolēmums lietā *T. Oertli A.G.* pret *E. J. Bowman (London) LD.* u.c., (1959) *R.P.C.* 1, 7 *HL*).

107 Lai apzīmējums varētu tikt aizsargāts, ir svarīgi, lai tas sabiedrības uztverē norādītu, ka par preču kvalitāti ir atbildīgs viens uzņēmums, pat ja sabiedrība nezina šī uzņēmuma nosaukumu. Jautājums par īpašumtiesībām uz "goodwill" parasti ir faktu jautājums, un nepastāv prezumpcija, atbilstoši kurai "goodwill" drīzāk pieder ārvalstu ražotājam, nevis Lielbritānijas izplatītājam (*High Court of Justice* (*England & Wales*), *Chancery Division* (Augstā Tiesa (Anglija un Velsa), Kanclera nodaļa) nolēmums lietā *MedGen Inc* pret *Passion for Life Products Ltd*, (2001) *F.S.R.* 30). Principā "goodwill" drīzāk pieder identificētam ārvalstu importēto preču piegādātājam, nevis importētājam (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. izd., Sweet & Maxwell, Londona, 2016, 3-136. un 3-158. punkts).

108 Kopumā preču zīmes funkcija ir norādīt preces komerciālo izcelsmi, proti, tās ražotāju, nevis tās pārdevēju. Šajā lietā *Jackson Family Farms* kontrolē preču ražošanu un kvalitāti. Ir iespējams, ka sabiedrība uztver *Jackson Family Farms* kā vīna ražotāju, kas ir atbildīgs par tā ražošanu un kvalitāti.

109 *Boutinot* katalogā skaidri ir nošķirti dažādie vīni, kurus tā piedāvāja pārdošanā, atkarībā no to cenas, ģeogrāfiskās izcelsmes un to ražotāja. Līdz ar to pircēji varēja brīvi izvēlēties vīnus atbilstoši šiem kritērijiem. Pat ja *Boutinot* būtu vienīgais *Jackson Family Farms* preču izplatītājs Apvienotajā Karalistē, pēdējā minētā sabiedrība tomēr būtu jāuzskata par "goodwill" īpašnieci. *Boutinot* katalogā ir skaidri nošķirtas *Jackson Family Farms* preces atbilstoši to nosaukumam un izcelsmei no citām precēm, kuras pārdod *Boutinot*. Konkrēti – abos *Boutinot* katalogos, kurus iesniegusi *Jackson Family Farms*, atsevišķi vīni, kurus acīmredzami ražojusi *Boutinot*, ir skaidri identificēti kā tādi un ir norādīts, ka citus vīnus ir ražojuši tādi ražotāji kā *Jackson Family Farms*, nevis *Boutinot*.

Par vienīgā pamata trešo daļu – agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" [reģistrācijas] izbeigšanos

110 Lai pamatotu savu secinājumu, saskaņā ar kuru *Jackson Family Farms* nevar būt ieguvusi "goodwill" saistībā ar preču zīmi "BYRON" Apvienotajā Karalistē, prasītājs apgalvo, ka tas, ka *Jackson Family Farms* 2007. gadā esot ļāvusi izbeigties agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" [reģistrācijai], liecinot, ka tai nav komerciālu interešu Eiropā.

111 Prasītājs uzskata, un *EUIPO* to nav apstrīdējis, ka preču zīme "BYRON", kas pieder *Byron Vineyard & Winery, Inc.*, esot reģistrēta kā Eiropas Savienības preču zīme, kuras tiesības esot izbeigušās 2007. gadā – gadu pēc tam, kad *Jackson Family Farms* nopirka *Byron Vineyard & Winery*.

112 Ar šo argumentu nevar tikt apstrīdēta "goodwill" esamība, kuru radījusi nereģistrētā preču zīme "BYRON" un kuru ieguvusi *Jackson Family Farms*.

113 Iebildums bija balstīts uz agrāko nereģistrēto preču zīmi "BYRON", nevis uz agrāko Eiropas Savienības preču zīmi "BYRON".

114 Ir arī jāatgādina, ka pastāv nereģistrētas preču zīmes, kuru leģitimitāte izriet no to izmantošanas noteiktā skaitā dalībvalstu. Šie apzīmējumi, norādot preces vai pakalpojuma komerciālo izcelsmi, funkcionē kā preču zīme. Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktā ir atzīta šādu tiesību esamība dalībvalstīs un nereģistrētu preču zīmju īpašniekiem ir piešķirta iespēja nepieļaut Eiropas Savienības preču zīmes reģistrāciju, ja ar šīm tiesībām var netikt pieļauta šādas preču zīmes izmantošana saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu.

115 Tādējādi jautājumam par to, vai nereģistrēta preču zīme, kas aizsargāta saskaņā ar valsts tiesībām, iepriekš ir vai nav reģistrēta kā Eiropas Savienības preču zīme, nav nozīmes lietā.

116 Šajā lietā, kā to pamatoti norāda *EUIPO*, agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" reģistrācijas izbeigšanās neliedza *Jackson Family Farms* izmantot nereģistrētu preču zīmi un ar šo izmantošanu iegūt "goodwill".

117 Tā kā *Jackson Family Farms* bija ieguvusi pietiekamu "goodwill" brīdī, kad tika iesniegts Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikums, agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" reģistrācijas izbeigšanās neliedza *Jackson Family Farms* aizsargāt savas nereģistrētās tiesības, ceļot prasību saistībā ar apzīmējuma maldinošu izmantošanu.

118 Tas, ka agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" [reģistrācija] ir izbeigusies, tātad nav pretrunā tam, ka *Jackson Family Farms* iegūst "goodwill", kuru radījusi nereģistrētā preču zīme "BYRON".

Par aspektiem saistībā ar maldinošu izmantošanu un kaitējumu

119 Divi pēdējie nosacījumi, kuri veido Apvienotās Karalistes tiesībās paredzētā pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "klasisko trīsvienību", attiecas uz jaunākas preču zīmes īpašnieka veikto maldinošo izmantošanu, no vienas puses, un kaitējuma nodarīšanu "goodwill", no otras puses.

120 Apstrīdētajā lēmumā Apelācijas padome ir secinājusi, ka abi šie nosacījumi ir izpildīti, – ņemot vērā attiecīgo preču identiskumu un esošās līdzības starp apzīmējumiem, prasītāja preces radīja risku tikt sajauktām ar *Jackson Family Farms* precēm, notiekot maldinošai izmantošanai, kas radītu kaitējumu pēdējai minētajai sabiedrībai.

121 Ir jāuzsver, ka, lai gan prasītājs apgalvo, ka "neviens no "klasiskās trīsvienības" kritērijiem nav izpildīts", viņš nav sniedzis nekādu izvērstu argumentāciju saistībā ar pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "klasiskās trīsvienības" otro un trešo kritēriju, proti, maldinošu izmantošanu un kaitējumu, bet vienīgi ir izvirzījis pamatu saistībā ar pārkāpuma, kas ietver maldinošu izmantošanu, "klasiskās trīsvienības" pirmo nosacījumu, proti "goodwill".

122 Tā kā prasītājs nav sniedzis argumentus saistībā ar maldinošu izmantošanu un kaitējumu, ir jāapstiprina Apelācijas padomes secinājums, ka, ņemot vērā attiecīgo preču identiskumu un pastāvošās līdzības starp apzīmējumiem, prasītāja preces radīja risku tikt sajauktām ar *Jackson Family Farms* precēm, notiekot maldinošai izmantošanai, kas radītu kaitējumu *Jackson Family Farms*.

123 No visa iepriekš minētā izriet, ka, tā kā prasītāja vienīgais pamats nav pamatots, ir jānoraida prasītāja pirmā prasījumu daļa un līdz ar to prasība kopumā.

Par tiesāšanās izdevumiem

124 Atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 134. panta 1. punktam lietas dalībniekam, kuram nolēmums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram nolēmums ir labvēlīgs.

125 Tā kā prasītājam spriedums ir nelabvēlīgs, viņam ir jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar *EUIPO* prasījumiem.

Ar šādu pamatojumu

VISPĀRĒJĀ TIESA (pirmā palāta)

nosprież:

1) prasību noraidīt;

2) *Nelson Alfonso Egüed* atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Pelikánová Valančius Öberg

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2017. gada 18. jūlijā.

[Paraksti]

Satura rādītājs

Tiesvedības priekšvēsture . . . 2

Lietas dalībnieku prasījumi . . . 3

Juridiskais pamatojums . . . 4

Par prasītāja prasījuma otrās daļas pieņemamību . . . 4

Par lietas būtību . . . 4

Ievada apsvērumi . . . 4

– Par atsaukšanos uz dalībvalsts tiesībām, kuras reglamentē norādīto apzīmējumu . . . 4

– Par saikni starp izmantošanu komercdarbībā, kas ir plašāka nekā tikai vietējas nozīmes, un "goodwill" . . . 6

Par vienīgā pamata pirmo daļu – nereģistrētās preču zīmes "BYRON" "goodwill" esamību Apvienotajā Karalistē . . . 7

– Par *Jackson Family Farms* iesniegto pierādījumu nepietiekamību . . . 7

– Par *Jackson Family Farms* tirgus daļu . . . 10

– Par "goodwill" esamību . . . 11

– Par specifisku un atšķirtspējīgu īpašību neesamību . . . 12

Par vienīgā pamata otro daļu saistībā ar "goodwill" iegūšanu . . . 13

Par vienīgā pamata trešo daļu – agrākas Eiropas Savienības preču zīmes "BYRON" [reģistrācijas] izbeigšanos . . . 14

Par aspektiem saistībā ar maldinošu izmantošanu un kaitējumu . . . 15

Par tiesāšanās izdevumiem . . . 15