Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

18 de julho de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia *BYRON* — Marca anterior não registada *BYRON* — Motivo relativo de recusa — Artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Regime da ação de *common law* por usurpação de denominação (action for passing off) — "Goodwill" — Prova da aquisição e da existência continuada do direito anterior»

No processo T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, residente em Madrid (Espanha), representado por N. Fernández Fernández-Pacheco, advogado,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Ivanauskas, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO

Jackson Family Farms LLC, com sede em Santa Rosa, Califórnia (Estados Unidos),

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do EUIPO de 16 de novembro de 2015 (processo R 822/2015-2), relativa a um processo de oposição entre a Jackson Family Farms e N. Alfonso Egüed,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção),

composto por: I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relator), juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de fevereiro de 2016,

vista a contestação apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 1 de abril de 2016,

vista a questão escrita que o Tribunal Geral fez às partes e as suas respostas a esta questão entradas na Secretaria do Tribunal Geral em 14 e 15 de fevereiro de 2017,

* Língua do processo: inglês.

visto as partes principais não terem requerido a marcação de uma audiência no prazo de três semanas após a notificação do encerramento da fase escrita, tendo decidido, nos termos do artigo 106.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, julgar o recurso prescindindo da fase oral do processo,

profere o presente

Acórdão

1 O presente processo tem por objeto saber se o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) concluiu corretamente, numa decisão da qual foi interposto recurso, que o direito do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte permitia, hipoteticamente, à oponente a um pedido de registo de uma marca da União Europeia, proibir o uso da marca posterior nos órgãos jurisdicionais do Reino Unido devido a uma ação por usurpação de denominação (passing off). O processo levanta, nomeadamente, a questão da data pertinente para apreciar a aquisição e a existência do direito anterior, no caso em apreço o «goodwill» (força atrativa da clientela).

Antecedentes do litígio

2 Em 23 de janeiro de 2012, o recorrente, Nelson Alfonso Egüed, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no EUIPO, nos termos do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da [União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1).

3 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



4 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem, nomeadamente, à classe 33 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para esta classe, à seguinte descrição: «Bebidas alcoólicas (com exceção de cervejas)».

5 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 56/2012, de 21 de março de 2012.

6 Em 21 de junho de 2012, a sociedade de direito americano Jackson Family Farms LLC deduziu oposição, ao abrigo do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos acima referidos no n.º 4.

7 Após a limitação ocorrida durante o processo no EUIPO, a oposição baseava-se na marca anterior não registada *BYRON*, utilizada na vida comercial para designar vinhos.

8 Os fundamentos invocados em apoio da oposição eram os previstos no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e os relativos à infração de usurpação de denominação (passing off) nos termos do direito do Reino Unido.

9 Em 27 de fevereiro de 2015, a Divisão de Oposição deferiu a oposição.

10 Em 24 de abril de 2015, o recorrente interpôs um recurso no EUIPO, ao abrigo dos artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.º 207/2009, contra a decisão da Divisão de Oposição.

11 Por decisão de 16 de novembro de 2015 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso.

12 Em especial, a Câmara de Recurso considerou que os elementos de prova apresentados pela Jackson Family Farms bastavam para demonstrar que a marca não registada *BYRON* era utilizada na vida comercial e que o alcance desta utilização não era apenas local no Reino Unido.

13 A Câmara de Recurso concluiu também que os referidos elementos de prova, examinados conjuntamente, demonstravam que a Jackson Family Farms levava a cabo atividades comerciais sérias no que se refere aos vinhos vendidos sob a marca *BYRON* na data pertinente e que, por conseguinte, se tinha provado a existência de um «goodwill».

14 Além disso, a Câmara de Recurso subscreveu plenamente a conclusão da Divisão de Oposição segundo a qual, tendo em conta a identidade dos produtos em causa e as semelhanças existentes entre os sinais em causa, existia o risco de os produtos do recorrente serem confundidos com os da Jackson Family Farms.

15 Por último, a Câmara de Recurso concluiu que, no caso em apreço, a apresentação enganosa causaria um prejuízo porque a Jackson Family Farms perderia vendas, dado que o consumidor compraria por erro os produtos do recorrente, ao pensar que provinham da Jackson Family Farms.

Pedidos das partes

16 O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– anular a decisão impugnada;

– julgar procedente o pedido de registo da marca da União Europeia para os produtos das classes 18, 25 e 33;

– condenar a Jackson Family Farms nas despesas do processo.

17 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

– negar provimento ao recurso de anulação na íntegra;

– condenar o recorrente nas despesas em que o EUIPO incorreu.

Questão de direito

Quanto à admissibilidade da segunda pretensão das recorrentes

18 Pode entender-se que o segundo pedido do recorrente se destina a que o Tribunal Geral reforme a decisão impugnada, no sentido de que a marca pedida seja registada.

19 Ora, as instâncias do EUIPO competentes na matéria não adotam decisões formais que declaram o registo de uma marca da União Europeia que possa ser objeto de recurso. Por conseguinte, a Câmara de Recurso não é competente para conhecer de um pedido com vista a que a própria Câmara registe uma marca da União Europeia.

20 Nestas circunstâncias, também não incumbe ao Tribunal Geral pronunciar-se sobre um pedido de reforma que visa que o referido tribunal altere a decisão de uma Câmara de Recurso neste sentido [despacho de 30 de junho de 2009, Securvita/IHMI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, n.os 17 e 20 a 23; acórdãos de 15 de dezembro de 2011, Mövenpick/IHMI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, não publicado, EU:T:2011:753, n.º 11; e de 28 de novembro de 2013, Vitaminaqua/IHMI — Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, não publicado, EU:T:2013:615, n.º 17].

21 Por conseguinte, há que julgar inadmissível o segundo pedido do recorrente.

Quanto ao mérito

22 O recorrente invoca um único fundamento de recurso, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.

Observações preliminares

– Quanto à remissão para o direito do Estado-Membro que regula o sinal invocado

23 Nos termos do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, o titular de uma marca não registada pode opor-se ao registo de uma marca da União Europeia se essa marca não registada cumprir quatro requisitos. A marca não registada deve ser utilizada na vida comercial, deve ter um alcance que não seja apenas local, o direito a essa marca deve ter sido adquirido segundo o direito do Estado-Membro no qual essa marca era utilizada antes da data de depósito do pedido de marca da União Europeia e, por último, essa marca deve conferir ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

24 Estes requisitos são cumulativos, de modo que, quando uma marca não reúne um destes requisitos, a oposição baseada na existência de uma marca não registada utilizada na vida comercial, na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, não pode proceder [acórdão de 30 de junho de 2009, Danjaq/IHMI — Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, n.º 35].

25 Os dois primeiros requisitos, ou seja os relativos à utilização e ao alcance não apenas local do sinal anterior, resultam da própria redação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e devem, portanto, ser interpretados à luz do direito da União.

26 Assim, o Regulamento n.º 207/2009 prevê padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respetivo alcance, que são coerentes com os princípios que inspiram o sistema instituído por esse regulamento [acórdão de 24 de março de 2009, Moreira da Fonseca/IHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 33].

27 Em contrapartida, no artigo 8.º n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, resulta do segmento de frase «quando e na medida em que, segundo […] o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal» que os outros dois requisitos fixados por esse regulamento sejam apreciados, ao contrário dos precedentes, à luz dos critérios fixados pelo direito que regula o sinal invocado.

28 O recorrente considera «surpreendente» a remissão para as legislações dos Estados-Membros e considera que a aplicação de uma legislação estrangeira provoca uma «rutura da equidade» entre as partes.

29 Ora, por um lado, esta remissão para o direito que regula o sinal invocado é justificada dado que o Regulamento n.º 207/2009 reconhece a possibilidade de sinais alheios ao sistema da marca da União Europeia serem invocados contra uma marca da União Europeia. Consequentemente, só o direito do Estado-Membro que regula o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca da União Europeia e se pode justificar a proibição de utilização de uma marca posterior (acórdão de 24 de março de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 34).

30 Por outro lado, há que salientar que vários elementos visam assegurar que essa remissão satisfaça as exigências do princípio de proteção jurisdicional efetiva.

31 Antes de mais, em conformidade com o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, incumbe ao oponente no EUIPO o ónus de provar que, em conformidade com o direito do Estado-Membro aplicável ao sinal invocado nos termos do artigo 8.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, este sinal confere ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Com base na regulamentação nacional invocada em apoio da oposição e nas decisões judiciais proferidas no Estado-Membro em causa, o oponente deve demonstrar que o sinal em causa entra no âmbito de aplicação do direito do Estado-Membro invocado e que permite proibir a utilização de uma marca posterior (acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.ºs 188 a 190).

32 No caso em apreço, o ónus de provar que, segundo o direito do Estado-Membro aplicável, o sinal invocado conferia ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior recaía, assim, sobre o oponente.

33 Além disso, o EUIPO e o Tribunal Geral podem verificar a pertinência dos elementos produzidos pelo oponente no que se refere à administração da prova, que lhe incumbe, do conteúdo do direito nacional (v., por analogia, acórdão de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 41).

34 Assim, as instâncias competentes do EUIPO, chamadas a decidir numa primeira fase, não estão limitadas ao papel de simples validação do direito nacional como foi apresentado pelo oponente. O EUIPO pode informar-se oficiosamente sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa, se essas informações forem necessárias para apreciar os requisitos de aplicação de uma causa de oposição invocada e, designadamente, a materialidade dos factos alegados ou a força probatória dos documentos produzidos (v., por analogia, acórdãos de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.ºs 43 e 45, e de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, n.º 36).

35 Quanto ao Tribunal Geral, que exerce uma fiscalização jurisdicional numa segunda fase, deve, a fim de exercer uma fiscalização efetiva, poder verificar, além dos documentos apresentados, o teor, os requisitos de aplicação e o alcance das regras jurídicas invocadas pelo oponente (v., por analogia, acórdãos de 27 de março de 2014, IHMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, n.º 44, e de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, n.º 38). Ora, a fiscalização

jurisdicional ficaria esvaziada da sua substância se o juiz da União tivesse de se confinar aos documentos produzidos pelo oponente, correndo o risco de aplicar incorretamente ou de interpretar erradamente as regras aplicáveis.

36 Mesmo quando o oponente apresente documentos que deem uma ideia incompleta ou enganosa do direito nacional aplicável, daqui não resulta um prejuízo para a outra parte, dado que tanto o EUIPO como Tribunal Geral podem informar-se oficiosamente sobre o direito nacional do Estado-Membro em causa. Por conseguinte, a aplicação do direito de um Estado-Membro não constitui uma «rutura da equidade» entre as partes.

– Quanto à relação entre o uso na vida comercial cujo alcance não é apenas local e o «goodwill»

37 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu que os dois primeiros requisitos enunciados no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, isto é, os relativos à utilização e ao alcance não apenas local da marca anterior, estavam preenchidos.

38 O recorrente não interpôs recurso contra a decisão impugnada na parte em que esta concluiu que a marca não registada *BYRON* da Jackson Family Farms era utilizada na vida comercial no Reino Unido em relação com os vinhos antes da data de depósito do pedido de registo da marca controvertida, e que esta utilização não tinha apenas um alcance local.

39 Em contrapartida, o recorrente formula um fundamento único relativo a um dos três requisitos que constituem a «trindade clássica» da infração de usurpação de denominação, a saber, o «goodwill».

40 Por conseguinte, o objeto do litígio não incide sobre a apreciação dos dois primeiros requisitos previstos no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.

41 Consequentemente, no caso em apreço, o exame do Tribunal Geral deve centrar-se na questão de saber se, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu corretamente que o direito do Reino Unido permitia, hipoteticamente, ao oponente proibir a utilização da marca posterior nos órgãos jurisdicionais do Reino Unido em virtude de uma ação por usurpação de denominação.

42 O direito do Estado-Membro aplicável à marca nacional não registada é o Trade Marks Act, 1994 (Lei do Reino Unido sobre as marcas), cuja Section 5(4), dispõe:

«Uma marca não pode ser registada se e na medida em que o seu uso no Reino Unido for suscetível de ser impedido:

a) com base em qualquer norma jurídica [designadamente por força do direito relativo à usurpação de denominação (law of passing off)] que proteja uma marca não registada ou qualquer outro sinal utilizado na vida comercial […]»

43 Resulta da Section 5(4) da Lei do Reino Unido sobre as marcas, tal como interpretado pelos órgãos jurisdicionais nacionais [decisão da House of Lords (Câmara dos Lordes, Reino Unido) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL], que o oponente deve demonstrar, em conformidade com o regime jurídico da ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, que estão preenchidos três requisitos, em primeiro lugar, o «goodwill» adquirido (isto é, a capacidade de atração da clientela) pela marca não registada ou o sinal em causa, em segundo lugar, a apresentação enganosa por parte do titular da marca posterior e, em terceiro lugar, o prejuízo causado ao «goodwill» [acórdãos de 18 de janeiro de 2012, Tilda Riceland Private/IHMI — Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, n.º 19, e de 18 de novembro de 2015, Government of Malaysia/IHMI — Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, n.º 32].

44 A Câmara de Recurso concluiu que os elementos de prova apresentados pela Jackson Family Farms, examinados conjuntamente, demonstravam que esta levava a cabo atividades comerciais sérias no que se refere aos vinhos vendidos sob a marca *BYRON* na data pertinente e que, por conseguinte, se tinha provado a existência de um «goodwill».

45 O fundamento único invocado pelo recorrente pode dividir-se em três partes relativas, em primeiro lugar, à existência de um «goodwill» da marca não registada *BYRON* no Reino Unido, em segundo lugar, à aquisição do referido «goodwill» e, em terceiro lugar, à expiração da marca da União Europeia anterior *BYRON*.

Quanto à primeira parte do fundamento único, relativa à existência de um «goodwill» da marca não registada BYRON no Reino Unido

– Quanto à insuficiência dos elementos de prova apresentados pela Jackson Family Farms

46 O recorrente defende que os elementos de prova apresentados pela Jackson Family Farms não são suficientes para demonstrar a existência de um «goodwill» no Reino Unido. Em especial, o recorrente salienta que as faturas dirigidas ao grossista de vinho Boutinot Ltd não fazem referência à marca *BYRON*, mas simplesmente ao termo «byr»; que não provam a venda de produtos aos consumidores finais; que não podem ser consideradas, como fez a Câmara de Recurso, simples exemplos de vendas; e que, além disso, os documentos internos apresentados pela Jackson Family Farms têm pouco valor probatório.

47 O EUIPO contesta os argumentos do recorrente.

48 Cabe salientar que a propriedade protegida pela ação por usurpação de denominação não incide sobre uma palavra ou um nome cujo uso por terceiros esteja limitado, mas sobre a própria clientela que é afetada pela utilização controvertida [Lord Parker na decisão High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Alto Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery) Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693], sendo a reputação de uma marca a sua força de atração sobre a clientela e o critério que permite distinguir uma empresa consolidada de uma empresa nova [acórdãos de 11 de junho de 2009, Last Minute Network/IHMI — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 e T-115/07, EU:T:2009:196, n.º 61, e de 9 de dezembro de 2010, Tresplain Investments/IHMI — Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, n.º 101; v., igualmente, Lord Macnaghten na decisão da House of Lords (Câmara dos Lordes) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL].

49 A existência de um «goodwill» deve, em princípio, ser demonstrada através da prova de atividades comerciais e publicitárias e de contas de clientes. A prova de atividades comerciais sérias que se tenham traduzido na aquisição de uma reputação e na angariação de uma clientela basta geralmente para estabelecer a existência de um «goodwill» (acórdãos de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, n.º 102, e de 18 de novembro de 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, n.º 74).

50 Por conseguinte, há que examinar se as provas apresentadas pela Jackson Family Farms permitem demonstrar a existência de um «goodwill».

51 É verdade que, como salientou acertadamente o recorrente, uma parte das provas não é pertinente. Isso verifica-se, nomeadamente, com as faturas relativas às vendas feitas a sociedades situadas no Chipre e no Luxemburgo.

52 O critério temporal previsto no artigo 8.º, n.º 4, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009 no que se refere à aquisição do direito ao sinal invocado em apoio da oposição é o da data de depósito do pedido de registo da marca da União Europeia (acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 166; v. igualmente, por analogia, acórdão de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, n.ºs 98 e 99). Assim, no caso em apreço, a data pertinente é 23 de janeiro de 2012.

53 Por conseguinte, a lista de vinhos proposta pela British Airways na qual figura um byron pinot noir 2010, datada de dezembro 2012, também não pode ser tida em conta.

54 As provas mais pertinentes apresentadas pela Jackson Family Farms para demonstrar a existência de um «goodwill» são, por ordem cronológica, as seguintes:

– um catálogo da Boutinot datado de 2010, que propõe a venda de vinhos sob a marca *BYRON*, com uma encomenda mínima de 25 caixas (bem como de outro catálogo sem data);

– quatro faturas enviadas à Boutinot, situada no Reino Unido, com datas entre janeiro e dezembro de 2011, num montante total de cerca de 45 000 dólares americanos (USD) para 728 caixas de vinho e para produtos como «09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6% Alc»;

– uma crítica de vinhos publicada na Internet, datada de março-abril de 2011, que faz referência a um byron pinot noir 2008;

– um convite em linha do sítio Internet «meetup.com» para uma degustação de vinhos na loja Harrods em Londres (Reino Unido), que anunciava um vinho byron pinot noir, de maio de 2011;

– um relatório de vendas interno relativo ao período compreendido entre 1 de maio e 8 de junho de 2011, onde constavam as vendas de vinhos sob a marca *BYRON* num montante total de cerca de 3 800 libras esterlinas (GBP);

– um relatório de vendas interno relativo às vendas de vinho sob a marca *BYRON* durante o período compreendido entre setembro de 2010 e novembro de 2011, em que se contabilizava um total de 2 130 garrafas vendidas nomeadamente a restaurantes e a retalhistas (em especial à loja Harrods) no Reino Unido;

– capturas de ecrã (não datadas) do sítio Internet da loja Harrods em que se mostravam vinhos vendidos sob a marca *BYRON*.

55 As quatro faturas acima referidas, que são as mais pertinentes no caso em apreço, são dirigidas à Boutinot, situada no Reino Unido, e enviadas para um endereço no Reino Unido. Demonstram, assim, que os vinhos foram vendidos sob a marca *BYRON* no Reino Unido.

56 O recorrente alega que as faturas dirigidas à Boutinot não fazem referência à marca *BYRON*, mas simplesmente ao termo «byr». Contudo, é habitual que os produtos vendidos sejam descritos numa forma abreviada nas faturas e, uma vez que não se trata das únicas provas apresentadas para demonstrar a venda do vinho sob a marca anterior no Reino Unido, o EUIPO tinha o dever de proceder a uma apreciação global de todos os elementos de prova (v., neste sentido, acórdão de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, n.ºs 106 e 107). As faturas apreciadas conjuntamente com as outras provas da atividade comercial demonstram que os vinhos foram vendidos no Reino Unido sob a da marca *BYRON*.

57 O recorrente defende que as faturas dirigidas à Boutinot não provam a venda de produtos aos consumidores finais e que a Jackson Family Farms não tinha atividade no Reino Unido.

58 A este respeito, importa recordar que os órgãos jurisdicionais do Reino Unido declararam de forma constante que um demandante da ação por usurpação de denominação devia dispor de um «goodwill», entendido como clientela, no Reino Unido [sentença da Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo do Reino Unido) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31]. Uma empresa estabelecida no estrangeiro pode dispor de um «goodwill» no Reino Unido se os seus produtos são objeto de procura no Reino Unido e essa procura puder ser satisfeita (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, pontos 1-17 e 3-93). No processo que deu origem à decisão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alto Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery], SA des Anciens Établissements Panhard e Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], por exemplo, considerou-se a venda dos produtos do demandante por um terceiro e a sua compra e importação por residentes do Reino Unido uma atividade suficiente. Como o EUIPO salienta acertadamente, o facto de a Jackson Family Farms estar estabelecida nos Estados Unidos e vender o seu vinho por intermédio do seu distribuidor no Reino Unido não pode, por conseguinte, alterar a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual a Jackson Family Farms possui um «goodwill» no Reino Unido.

59 Além disso, resulta da jurisprudência nacional que entre os clientes se incluem tanto os que têm uma relação contratual direta com os demandantes na ação por usurpação de denominação como os que compram os bens destes últimos de maneira indireta [decisão da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Divisão cível)), Anheuser-Busch Inc v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; v., também, acórdão de 18 de novembro de 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, n.ºs 67 e 75].

60 Os agentes intermediários, isto é, os grossistas, os importadores e os retalhistas, que compravam os produtos da Jackson Family Farms eram, por conseguinte, do mesmo modo que os consumidores finais, clientes da Jackson Family Farms em relação aos quais foi adquirido o «goodwill». A este propósito, as faturas acima referidas no n.º 54 permitem demonstrar a existência de um «goodwill» relativamente à Boutinot, um cliente que exerce as suas atividades no comércio grossista de vinho e revende os produtos da Jackson Family Farms.

61 No que se refere ao «goodwill» adquirido junto dos consumidores finais, como observa acertadamente o EUIPO, é lógico supor que os produtos foram vendidos ao consumidor final, uma vez que se assim não fosse, o grossista não teria feito novas encomendas desses produtos, como demonstram os elementos de prova apresentados.

62 Por último, o recorrente sustenta que as faturas dirigidas à Boutinot não podem ser consideradas, como teria feito a Câmara de Recurso, simples exemplos de vendas, o que seria contrário ao acórdão de 23 de outubro de 2013, Dimian/IHMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, não publicado, EU:T:2013:553), e que, por outro lado, os documentos internos apresentados pela Jackson Family Farms têm um valor probatório muito diminuto.

63 Como observa corretamente a Câmara de Recurso, só se pode atribuir valor probatório a uma declaração emanada de uma parte se esta for corroborada por outros elementos de prova [acórdão de 13 de maio de 2009, Schuhpark Fascies/IHMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, não publicado, EU:T:2009:156, n.º 39].

64 A este respeito, a Câmara de Recurso está obrigada proceder a uma apreciação global de todos os elementos de prova apresentados no EUIPO.

65 Com efeito, não se pode excluir que um conjunto de elementos de prova permite estabelecer os factos que há que demonstrar, embora cada um desses elementos, considerado isoladamente, possa não permitir fazer prova da exatidão desses factos (acórdãos de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/IHMI, C-108/07 P, não publicado, EU:C:2008:234, n.º 36, e de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, n.ºs 104 a 107).

66 No caso em apreço, os relatórios de vendas internos, admitindo que emanam da Jackson Family Farms, são corroborados por outros elementos de prova. Por exemplo, o relatório de vendas interno relativo às vendas de vinho sob a marca *BYRON* durante o período compreendido entre setembro de 2010 e novembro de 2011, que elenca um total de 2 130 garrafas vendidas nomeadamente à loja Harrods em Londres, é corroborado pelo convite em linha do sítio Internet «meetup.com» para uma degustação de vinhos na loja Harrods, de maio de 2011, e pelas capturas de ecrã do sítio Internet Harrods.

67 Do mesmo modo, embora o catálogo da Boutinot datado de 2010, que propõe a venda de vinhos sob a marca *BYRON*, não demonstra que os vinhos com a marca *BYRON* tenham sido efetivamente vendidos, este elemento de prova, examinado conjuntamente com as quatro faturas dirigidas à sociedade Boutinot, sugere a venda, por esta sociedade, de vinhos sob a marca *BYRON* a terceiros.

68 Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu acertadamente que o exame conjunto das faturas e dos outros documentos apresentados, que incluíam os relatórios de vendas da Boutinot a retalhistas, restaurantes e hotéis do Reino Unido, e os extratos de revistas e de outras informações sobre os vinhos vendidos sob a marca *BYRON* publicadas na Internet dirigidas a uma clientela situada no Reino Unido, permitia considerar que a Jackson Family Farms exercia atividades comerciais sérias relativas aos vinhos vendidos sob a marca *BYRON* na data pertinente, e que, por conseguinte, tinha adquirido um «goodwill» nessa data.

– *Quanto à parte do mercado da Jackson Family Farms*

69 O recorrente sustenta que a diminuta importância das vendas da Jackson Family Farms no Reino Unido e a sua quota de mercado mínima, de aproximadamente 0,0001234% em 2011/2012 segundo os seus cálculos, permitem concluir que não existe um «goodwill».

70 O EUIPO contesta os argumentos do recorrente.

71 A este respeito, há que recordar que uma ação por usurpação de denominação protege o «goodwill» independentemente da dimensão da empresa. O simples facto de a atividade do demandante da ação por usurpação de denominação ser muito pequena não a impede em si de dispor de um «goodwill» (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, ponto 3-13).

72 Assim, no processo que deu origem à decisão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alto Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery] Stannard v Reay [(1967) R.P.C. 589], foi declarado que uma loja ambulante de *fish and chips*, com um volume de negócios situado entre 129 e 138 GBP semanais, tinha adquirido um «goodwill» após uma atividade de cerca de três semanas (acórdão de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, n.º 110).

73 No processo que deu origem à decisão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alto Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery], Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933], não se considerou insuficiente a venda de 127 programas informáticos por uma empresa americana no mercado do Reino Unido (acórdão de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, n.º 114).

74 *A fortiori*, a dimensão da atividade do demandante da ação por usurpação de denominação em relação ao mercado na sua totalidade não é determinante [decisão da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Divisão cível)) Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].

75 Assim, uma atividade comercial muito limitada pôde ser considerada suficiente para criar um «goodwill» (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, ponto 3-64).

76 Se o demandante da ação por usurpação de denominação não estiver estabelecido no Reino Unido, deverá pelo menos demonstrar que dispõe de um ou mais clientes no Reino Unido [decisão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Alto Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery), Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 925], e não unicamente de uma reputação no Reino Unido [sentença da Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo do Reino Unido) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31].

77 Por conseguinte, resulta da jurisprudência nacional, aplicada pelo Tribunal Geral em processos semelhantes (acórdãos de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, e de 18 de novembro de 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861), que mesmo as pequenas empresas podem ter um «goodwill».

78 No caso em apreço, como decorre da decisão impugnada, a Jackson Family Farms vendeu 728 caixas de vinho sob a marca *BYRON* à Boutinot em 2011, num total de cerca de 45 000 USD, e não de cerca de 30 000 USD como sustenta erradamente o recorrente.

79 Tendo igualmente em conta os relatórios internos fornecidos pela Jackson Family Farms, esta vendeu ainda a outros clientes no Reino Unido 2 130 garrafas de vinho sob a marca *BYRON* entre setembro de 2010 e novembro de 2011, num total de cerca de 3 800 GBP entre maio e junho de 2011, e não de 6 800 GBP como sustenta o EUIPO, tomando erradamente em consideração as vendas de vinhos diferentes dos vendidos sob a marca *BYRON* no relatório de vendas de maio-junho 2011.

80 Embora seja verdade que as vendas demonstradas nas provas apresentadas pela Jackson Family Farms possam ser consideradas fracas, o certo é que esta vendeu vinho sob a marca anterior no Reino Unido (mais de 700 caixas em 2011) durante pelo menos um ano antes da data de depósito do pedido de marca da União Europeia.

81 Por conseguinte, tendo em conta a jurisprudência nacional sobre esta questão, a Câmara de Recurso concluiu acertadamente que a Jackson Family Farms exercia atividades comerciais sérias no Reino Unido no que respeita aos vinhos vendidos sob a marca *BYRON* na data pertinente, com a consequência de que tinha adquirido um «goodwill» na data de depósito do pedido de registo da marca figurativa *BYRON* como marca da União Europeia.

– *Quanto à existência continuada do «goodwill»*

82 Por outro lado, o recorrente contesta a pertinência da lista dos vinhos proposta pela British Airways de dezembro de 2012, na medida em que «se refere a uma data posterior (mais de seis meses) em relação à interposição do recurso de oposição».

83 A regra 19, n.º 2, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO 1995, L 303, p. 1), prevê que um oponente que tiver por base o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 deve apresentar elementos comprovativos não só da aquisição do direito anterior e do âmbito da respetiva proteção, mas igualmente da existência continuada do referido direito.

84 Normalmente, isso implica que o sinal em causa deve ainda ser utilizado no momento da apresentação da oposição (v., por analogia, acórdão de 23 de outubro de 2013, Baby Bambolina, T-581/11, não publicado, EU:T:2013:553, n.ºs 26 e 27).

85 A Câmara de Recurso teve em conta a lista de vinhos proposta pela British Airways para apreciar não a aquisição do «goodwill» — que, como acima recordado no n.º 53, deve ser apreciada na data de depósito do pedido de marca da União Europeia contra o qual foi apresentada a oposição —, mas a existência continuada do direito anterior na data da oposição.

86 A questão que se coloca é a de saber se, apesar de um «goodwill» ter sido adquirido antes da data do depósito do pedido de marca da União Europeia, a oposição deve ser indeferida por ser infundada devido ao facto de o oponente não ter demonstrado a existência do direito na data da oposição.

87 A este respeito, a Câmara de Recurso, para estabelecer a existência continuada na data da oposição, baseou-se não só na lista de vinhos proposta pela British Airways, mas também no facto de todos os outros elementos de prova apresentados pelo oponente serem muito próximos da data de depósito do pedido de registo da marca controvertida.

88 A jurisprudência do Reino Unido estabeleceu que o «goodwill» podia sobreviver à interrupção da atividade [decisão do Judicial Committee of the Privy Council (Comité judiciário do Conselho privado, Reino Unido) Star Industrial v Yap Kwee Kor (1976) F.S.R. 256 PC], mesmo que esta interrupção dure vários anos (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, pontos 3-223 e seguintes).

89 À luz desta jurisprudência, há que concluir que, no caso em apreço, mesmo na hipótese de uma interrupção da atividade da Jackson Family Farms entre a data de depósito do pedido da marca controvertida e a data da oposição, o intervalo entre essas duas datas não é suficientemente longo para que o «goodwill» se tenha podido extinguir pelo simples decurso do tempo.

90 Daqui pode concluir-se que o «goodwill» adquirido na data de depósito do pedido da marca controvertida, a saber 23 de janeiro de 2012, persistia cinco meses mais tarde, quando da apresentação da oposição em 21 de junho de 2012.

– Quanto à ausência de características específicas e distintas

91 Com a primeira parte do fundamento único, relativa à existência de um «goodwill» da marca não registada *BYRON* no Reino Unido, o recorrente, sustenta, além disso, inspirando-se nas decisões da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Recurso (Inglaterra e País de Gales) (Divisão Cível)] Diageo North America v InterContinental Brands [(2010) EWCA Civ 920, a seguir «decisão Vodkat»] e da House of Lords (Câmara dos Lordes) Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A.C. 731, a seguir «decisão Advocaat»], que o requisito relativo ao «goodwill» não está preenchido, em especial porque a Jackson Family Farms não demonstrou que o seu produto possui certas características específicas e distintas, que levariam o consumidor a adquiri-lo. Pelo contrário, o preço pouco elevado do seu produto e a sua qualidade média sugerem que não é um produto distinto e reconhecível. O recorrente alega igualmente que a própria Câmara de Recurso, na decisão impugnada, fazia referência a um requisito relativo a características específicas e distintas.

92 Segundo o EUIPO, o recorrente baseou-se assim na forma dita «extensiva» da ação por usurpação de denominação. No entanto, isto seria errado, na medida em que a Jackson Family Farms baseou o seu recurso de oposição na forma «clássica» da referida ação.

93 Antes de mais, há que recordar que a infração de usurpação de denominação abrange um vasto leque de situações.

94 Como o EUIPO observa acertadamente, na forma «clássica» da infração de usurpação de denominação, o demandado na ação por usurpação de denominação engana sobre a origem comercial dos seus produtos fazendo crer que esses são os do demandante da ação. Esta apresentação enganosa consiste geralmente na utilização pelo demandado de um sinal distintivo do demandante (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, pontos 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 e 8-8).

95 Em contrapartida, na forma «extensiva» da infração de usurpação de denominação, ilustrada nas decisões Advocaat ou Vodkat, o demandado engana quanto à origem ou à natureza dos seus produtos apresentando-os de maneira enganosa como provenientes de uma região particular, ou como tendo características ou uma composição específicas. Esta apresentação enganosa pode ser feita mediante a utilização de um termo descritivo ou genérico que não descreve corretamente os produtos do demandado, deixando pensar que possuem uma característica ou uma qualidade de que são desprovidos (por exemplo o termo «Vodkat» utilizado por um tipo de bebida que não é vodca) [v. decisão Advocaat, e Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, pontos 7-161, 7-166 e 7-281].

96 Nas suas conclusões de 31 de dezembro de 2012 na Divisão de Oposição, a Jackson Family Farms defendeu que, no caso em apreço, os seus clientes foram levados a acreditar que os produtos propostos pelo recorrente eram os seus. Em apoio desta afirmação, a Jackson Family Farms fez referência ao processo que deu origem ao acórdão de 9 de dezembro de 2010, Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, n.os 132 e 148), que constituía um caso de aplicação da forma «clássica» da infração de usurpação de denominação.

97 Uma vez que a Jackson Family Farms nunca alegou que os produtos do recorrente levavam a pensar que possuíam uma característica de que são desprovidos, mas que os seus clientes eram levados a acreditar que os produtos propostos pelo recorrente eram os seus, a Câmara de Recurso baseou-se corretamente, na decisão impugnada, na forma «clássica» da ação por usurpação de denominação, ao concluir que os produtos do recorrente corriam o risco de ser confundidos com os da Jackson Family Farms.

98 A este respeito, contrariamente ao que sustenta o recorrente, a referência, na decisão impugnada, ao facto de que o oponente deve provar «que os seus produtos são reconhecidos por um elemento distintivo», não constitui uma referência a um requisito relativo a características específicas e distintas. Para que possa existir aí uma apresentação enganosa, é necessário que o sinal utilizado pelo demandante na ação por usurpação de denominação seja percebido como distintivo dos seus produtos (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, pontos 1-24, 3-11, 8-2 e 8-9). Ora, esse caráter distintivo do sinal não deve ser confundido com o que é denominado, na decisão Advocaat, as «qualidades identificáveis e distintas» do produto. Há que salientar que o caráter distintivo do sinal BYRON, pertinente no que se refere ao requisito relativo à apresentação enganosa, não é posto em causa no caso em apreço.

99 Em todo o caso, a forma «extensiva» da infração de usurpação de denominação não era aplicável no presente caso. Com efeito, contrariamente às denominações «vodka» ou «champagne», «byron» não constitui um termo descritivo ou genérico que dá uma indicação quanto à origem geográfica ou à

composição do produto. A apresentação enganosa refere-se no caso em apreço à semelhança entre os sinais utilizados e não ao facto de o recorrente pretender que os seus produtos possuam uma qualidade que não têm.

100 Por conseguinte, não havia que examinar se os produtos da Jackson Family Farms se caracterizam por «qualidades identificáveis e distintas», como uma origem ou uma composição específicas.

101 Consequentemente, o facto de a Câmara de Recurso ter apreciado a oposição à luz da hipótese de esta se basear na infração de usurpação de denominação na sua forma «clássica» não pôde ter repercussões negativas, para o recorrente, quanto à apreciação dos factos e das provas no presente caso.

102 Além disso, a decisão Vodkat estabeleceu que a ação por usurpação de denominação «extensiva» não estava reservada apenas aos produtos cuja qualidade era entendida como superior, dados que produtos muito modestos também podem beneficiar de um «goodwill» (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, ponto 7-190). Em todo o caso, os argumentos invocados pelo recorrente relativos ao preço pouco elevado e à qualidade média dos produtos da Jackson Family Farms são inoperantes.

103 Ao aplicar a forma «clássica» e não a «extensiva» da infração de usurpação de denominação, a Câmara de Recurso não cometeu, assim, nenhum erro suscetível de pôr em causa a legalidade da decisão impugnada.

Quanto à segunda parte do fundamento único, relativa à aquisição do «goodwill»

104 O recorrente sustenta que, ainda que a marca não registada *BYRON* tivesse gerado um «goodwill» no Reino Unido, não seria a Jackson Family Farms a detê-lo, mas o grossista de vinho Boutinot.

105 O EUIPO contesta os argumentos do recorrente.

106 Os fatores que influenciam a propriedade do «goodwill» são os seguintes: quem é responsável pela qualidade dos produtos e quem é visto como responsável pelo público [decisão da House of Lords (Câmara dos Lordes) T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others (1959) R.P.C. 1, 7 HL].

107 O que conta, para que um sinal possa ser protegido, é que aos olhos do público o sinal indique que a qualidade dos produtos decorre da responsabilidade de uma única empresa, mesmo que o público não conheça o nome dessa empresa. A questão da propriedade do «goodwill» é, em geral, uma questão de facto e não existe presunção segundo a qual o «goodwill» é detido pelo fabricante estrangeiro em vez do distribuidor britânico [decisão da High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Alto Tribunal de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery) MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd (2001) F.S.R. 30]. Em princípio, o «goodwill» pertence mais ao fornecedor estrangeiro identificado nos produtos importados, do que ao importador (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5.ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, pontos 3-136 e 3-158).

108 De maneira geral, a função de uma marca é indicar a origem comercial do produto, a saber, o seu produtor, e não o seu vendedor. No caso em apreço, a Jackson Family Farms controlava a produção e a qualidade dos produtos. É provável que o público visse a Jackson Family Farms, enquanto produtor do vinho, como a responsável pela sua produção e qualidade.

109 O catálogo Boutinot distinguia claramente os diferentes vinhos cuja venda propunha, em função do seu preço, da sua origem geográfica e do seu produtor. Por conseguinte, os compradores podiam livremente escolher os seus vinhos em função desses critérios. Ainda que a Boutinot fosse o único distribuidor dos produtos da Jackson Family Farms no Reino Unido, esta última devia, no entanto, ser

considerada proprietária do goodwill. Com efeito, o catálogo Boutinot distingue claramente os produtos da Jackson Family Farms, pelo seu nome e pela sua origem, dos outros produtos vendidos pela Boutinot. Em especial, nos dois catálogos Boutinot apresentados pela Jackson Family Farms, determinados vinhos aparentemente produzidos pela Boutinot são claramente identificados como tal, o que significa que os outros vinhos não são produzidos por ela, mas por produtores, como a Jackson Family Farms.

Quanto à terceira parte de fundamento único, relativa à expiração da marca da União Europeia anterior BYRON

110 Em apoio da sua conclusão de que a Jackson Family Farms não pode ter adquirido «goodwill» para a marca *BYRON* no Reino Unido, o recorrente alega que o facto de a Jackson Family Farms ter deixado expirar a marca da União Europeia anterior *BYRON* em 2007 demonstra que não tinha interesses comerciais na Europa.

111 Com efeito, segundo o recorrente, sem que isso tenha sido contestado pelo EUIPO, a marca *BYRON*, propriedade da Byron Vineyard & Winery, Inc., foi objeto de um registo como marca da União Europeia que expirou em 2007, um ano após a aquisição da Byron Vineyard & Winery pela Jackson Family Farms.

112 Este argumento não é suscetível de contradizer a existência de um «goodwill» gerado pela marca não registada *BYRON* e adquirida pela Jackson Family Farms.

113 Com efeito, a oposição baseava-se na marca anterior não registada *BYRON*, e não na marca da União Europeia anterior *BYRON*.

114 Cabe igualmente recordar que existem marcas não registadas que retiram a sua legitimidade da sua utilização num certo número de Estados-Membros. Esses sinais, que indicam a origem comercial de um produto ou de um serviço, funcionam como uma marca. O artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 reconhece a existência desses direitos nos Estados-Membros e confere aos titulares de marcas não registadas a possibilidade de impedir o registo de uma marca da União Europeia se esses direitos foram aptos a impedir a utilização dessa marca por força da legislação nacional.

115 Assim, a questão de saber se a marca não registada protegida por um direito nacional foi previamente registada ou não como marca da União Europeia não é pertinente.

116 No caso em apreço, como salienta acertadamente o EUIPO, a expiração do registo da marca da União Europeia anterior *BYRON* não impedia a Jackson Family Farms de utilizar a marca não registada e, devido a essa utilização, adquirir um «goodwill».

117 Na medida em que a Jackson Family Farms adquiriu um «goodwill» suficiente quando do depósito do pedido de marca da União Europeia, a expiração do registo da marca da União Europeia anterior *BYRON* não impedia a Jackson Family Farms de proteger o seu direito não registado intentando uma ação por usurpação de denominação.

118 Por conseguinte, o facto de a marca da União Europeia anterior *BYRON* ter expirado não contradiz a aquisição pela Jackson Family Farms de um «goodwill» gerado pela marca não registada *BYRON*.

Quanto às questões relativas à apresentação enganosa e ao prejuízo

119 Os dois últimos critérios que constituem a «trindade clássica» da infração de usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido dizem respeito à apresentação enganosa por parte do titular da marca posterior, por um lado, e ao prejuízo causado ao «goodwill», por outro.

120 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso concluiu que esses dois requisitos estavam preenchidos: tendo em conta a identidade dos produtos em causa e as semelhanças existentes entre os sinais, os produtos do recorrente corriam o risco de serem confundidos com os da Jackson Family Farms, apresentação enganosa que provocaria um prejuízo a esta última.

121 Há que salientar que, embora o recorrente afirme que «nenhum dos critérios da "trindade clássica" esta[va] preenchido», não apresentou argumentos quanto ao segundo e terceiro requisitos que constituem a «trindade clássica» da infração de usurpação de denominação, a saber, a apresentação enganosa e o prejuízo, mas apenas um fundamento relativo ao primeiro requisito que constitui a «trindade clássica» dessa infração, a saber, o «goodwill».

122 Na falta de argumentos invocados pelo requerente relativamente à apresentação enganosa e ao prejuízo, deve, assim, confirmar-se a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual, tendo em conta a identidade dos produtos em causa e as semelhanças existentes entre os sinais, os produtos do recorrente corriam o risco de ser confundidos com os da Jackson Family Farms, apresentação enganosa que lhe provocaria um prejuízo.

123 Resulta do que precede que, não sendo procedente o fundamento único invocado pelo recorrente, há que julgar improcedentes os pedidos do recorrente e, consequentemente, negar provimento ao recurso na íntegra.

Quanto às despesas

124 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

125 Tendo o recorrente sido vencido, há que condená-lo nas despesas, conforme foi pedido pelo EUIPO.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) Nelson Alfonso Egüed é condenado nas despesas.

Pelikánová Valančius Öberg

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de julho de 2017.

Assinaturas

Índice

Antecedentes do litígio 2

Pedidos das partes 3

Questão de direito 4

Quanto à admissibilidade da segunda pretensão das recorrentes 4

Quanto ao mérito 4

Observações preliminares 4

– Quanto à remissão para o direito do Estado-Membro que regula o sinal invocado 4

– Quanto à relação entre o uso na vida comercial cujo alcance não é apenas local e o «goodwill» 6

Quanto à primeira parte do fundamento único, relativa à existência de um «goodwill» da marca não registada BYRON no Reino Unido 7

– Quanto à insuficiência dos elementos de prova apresentados pela Jackson Family Farms 7

– Quanto à parte do mercado da Jackson Family Farms 10

– Quanto à existência continuada do «goodwill» 11

– Quanto à ausência de características específicas e distintas 12

Quanto à segunda parte do fundamento único, relativa à aquisição do «goodwill» 14

Quanto à terceira parte de fundamento único, relativa à expiração da marca da União Europeia anterior BYRON 15

Quanto às questões relativas à apresentação enganosa e ao prejuízo 15

Quanto às despesas 16