Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä heinäkuuta 2017*

EU-tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus kuviomerkin BYRON rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi - Aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki BYRON - Suhteellinen hylkäysperuste - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta - Common law'n mukainen merkkioikeuden loukkauskanne (action for passing off) - Goodwill (liikearvo) - Todisteet aikaisemman oikeuden hankkimisesta ja pysyvyydestä

Asiassa T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja N. Fernández Fernández-Pacheco,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään J. Ivanauskas,

vastaajana,

ja jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa oli

Jackson Family Farms LLC, kotipaikka Santa Rosa, Kalifornia (Yhdysvallat),

jossa on kyse kanteesta EUIPO:n toisen valituslautakunnan 16.11.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 822/2015-2), joka koskee Jackson Family Farmsin ja Alfonso Egüedin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit V. Valančius ja U. Öberg (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.2.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2016 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämän kirjallisen kysymyksen ja niiden unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.2. ja 15.2.2017 jättämät vastaukset tähän kysymykseen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon, etteivät varsinaiset asianosaiset ole esittäneet istunnon järjestämistä koskevaa pyyntöä kolmen viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisestä on annettu tiedoksi, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista kanteen ilman asian käsittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Asiassa on kyse siitä, totesiko Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) kanteen kohteena olevassa päätöksessä perustellusti, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä annetaan hypoteettisesti EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan väitteen tehneelle oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa nostetulla merkkioikeuden loukkauskanteella (passing off). Asiassa on kysymys muun muassa siitä, mikä on merkityksellinen ajankohta aikaisemman oikeuden, nyt käsiteltävässä asiassa goodwillin (liikearvo), hankkimisen ja pysyvyyden arvioinnissa.

Asian tausta

2 Kantaja Nelson Alfonso Egüed teki 23.1.2012 EUIPO:lle EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.

3 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



4 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat tämän luokan osalta seuraavaa kuvausta: ”Kaikenlaiset viinit ja alkoholijuomat (paitsi olut)”.

5 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 21.3.2012 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 56/2012.

6 Yhdysvaltojen oikeuden mukaan perustettu yhtiö Jackson Family Farms LLC teki 21.6.2012 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 4 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

7 EUIPO:ssa käydyn menettelyn aikana toteutetun rajoituksen jälkeen väite perustui aikaisempaan rekisteröimättömään tavaramerkkiin BYRON, jota käytetään elinkeinotoiminnassa viinien nimeämiseen.

8 Väitteen tueksi esitetyissä perusteluissa vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan ja Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden nojalla merkkioikeuden loukkaamiseen (passing off).

9 Väiteosasto hyväksyi väitteen 27.2.2015.

10 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä EUIPO:ssa 24.4.2015 asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

11 EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 16.11.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

12 Valituslautakunta katsoi erityisesti, että Jackson Family Farmsin esittämät todisteet olivat riittäviä osoittamaan, että rekisteröimätöntä tavaramerkkiä BYRON käytetään elinkeinotoiminnassa ja ettei tämän käytön vaikutusalue Yhdistyneessä kuningaskunnassa ole pelkästään paikallinen.

13 Lisäksi valituslautakunta totesi, että näistä todisteista ilmeni, kun niitä tarkasteltiin yhdessä, että Jackson Family Farms harjoitti todellista elinkeinotoimintaa BYRON-tavaramerkillä myydyillä viineillä merkityksellisenä ajankohtana, ja että goodwillin olemassaolo oli näin ollen osoitettu.

14 Lisäksi valituslautakunta yhtyi täysin väiteosaston päätelmään, jonka mukaan – kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuus ja kyseessä olevien merkkien väliset samankaltaisuudet – kantajan tavarat olivat vaarassa sekoittua Jackson Family Farmsin tavaroihin.

15 Lopuksi valituslautakunta totesi, että nyt käsiteltävässä asiassa harhaanjohtava esitys aiheuttaisi vahinkoa siten, että Jackson Family Farmsin myynti vähenisi, sillä kuluttajat ostaisivat erehdyksessä kantajan tavaroita luullen niiden olevan Jackson Family Farmsin tavaroita.

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hyväksyy hänen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksensa kaikkien 18, 25 ja 33 luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta

– velvoittaa Jackson Family Farmsin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kumoamiskanteen kokonaisuudessaan

– velvoittaa kantajan korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

18 Kantajan voidaan toisella vaatimuksellaan tulkita pyrkivän siihen, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki rekisteröidään.

19 Rekisteröinnissä toimivaltaiset EUIPO:n elimet eivät tee virallista päätöstä, jolla EU-tavaramerkin rekisteröinti todettaisiin ja johon voitaisiin hakea muutosta. Näin ollen valituslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään vaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se rekisteröimään EU-tavaramerkki.

20 Myöskään unionin yleisen tuomioistuimen asiana ei siis ole käsitellä muutosvaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se muuttamaan valituslautakunnan päätöstä tähän suuntaan (määräys 30.6.2009, Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, 17 ja 20–23 kohta; tuomio 15.12.2011, Mövenpick v. SMHV (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, ei julkaistu, EU:T:2011:753, 11 kohta ja tuomio 28.11.2013, Vitaminaqua v. SMHV – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, ei julkaistu, EU:T:2013:615, 17 kohta).

21 Kantajan toinen vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Asiakysymys

22 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomiseen.

Alustavat huomautukset

– Viittaaminen väitteen perusteena olevaan merkkiin sovellettavaan jäsenvaltion oikeuteen

23 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla rekisteröimättömän tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, jos kyseinen rekisteröimätön merkki täyttää neljä edellytystä. Rekisteröimätöntä tavaramerkkiä on käytettävä elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen, oikeuden tavaramerkkiin on oltava hankittu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa tavaramerkkiä on käytetty ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää, ja lopuksi tavaramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

24 Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, joten kun tavaramerkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, rekisteröimättömän tavaramerkin, jota käytetään elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, olemassaoloon perustuva väite ei voi menestyä (tuomio 30.6.2009, Danjaq v. SMHV – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, 35 kohta).

25 Kaksi ensimmäistä edellytystä eli ne, jotka liittyvät aikaisemman tavaramerkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa.

26 Asetuksessa N:o 207/2009 myös vahvistetaan merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta koskevat yhtenäiset standardit, jotka ovat tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden mukaisia (tuomio 24.3.2009, Moreira da Fonseca v. SMHV – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, 33 kohta).

27 Sitä vastoin virkkeen osasta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan – – jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kahta muuta tässä asetuksessa mainittua edellytystä arvioidaan edeltävistä poiketen väitteen perusteena olevaan merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan.

28 Kantaja pitää viittaamista jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ”yllättävänä” ja katsoo, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen johtaa ”kohtuullisuuden puuttumiseen” asianosaisten väliltä.

29 Yhtäältä viittaaminen väitteen perusteena olevaan merkkiin sovellettavaan oikeuteen on kuitenkin perusteltua, koska asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota unionin tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin EU-tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin EU-tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (tuomio 24.3.2009, GENERAL OPTICA, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, 34 kohta).

30 Toisaalta on huomattava, että useilla tekijöillä pyritään varmistamaan, että tällä viittaamisella täytetään tehokkaan oikeussuojan periaatteen vaatimukset.

31 Ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan väitteentekijällä on EUIPO:ssa todistustaakka siitä, että väitteen perusteena olevaan merkkiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Väitteentekijän on kansallisen lainsäädännön, johon väitteen tueksi vedotaan, ja kyseisessä jäsenvaltiossa annettujen tuomioistuinratkaisujen perusteella osoitettava, että kyseinen merkki kuuluu jäsenvaltion oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan, ja että sen nojalla voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 188–190 kohta).

32 Nyt käsiteltävässä asiassa väitteentekijällä oli siis todistustaakka siitä, että väitteen perusteena oleva merkki antaa sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan haltijalleen oikeuden kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö.

33 Lisäksi EUIPO ja unionin yleinen tuomioistuin voivat tarkistaa väitteentekijän tälle kuuluvan todistelun osana kyseisen kansallisen oikeuden sisällöstä esittämien todisteiden merkityksellisyyden (ks. analogisesti tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 41 kohta).

34 Näin ollen EUIPO:n toimivaltaisten osastojen, joiden ratkaistavaksi asia on ensin saatettu, tehtävänä ei ole pelkästään hyväksyä kansallista oikeutta sellaisena kuin väitteentekijä on sen esittänyt. EUIPO voi selvittää viran puolesta kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sisällön, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen väitteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi (ks. analogisesti tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 43 ja 45 kohta ja tuomio 5.4.2017, EUIPO v. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, 36 kohta).

35 Harjoittaessaan tuomioistuinvalvontaa unionin yleisen tuomioistuimen on – harjoittaakseen tehokasta valvontaa – voitava varmistaa esitettyjen asiakirjojen lisäksi niiden oikeussääntöjen, joihin väitteentekijä on vedonnut, sisältö, soveltamisedellytykset ja vaikutusalue (ks. analogisesti tuomio 27.3.2014, SMHV v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, 44 kohta ja tuomio 5.4.2017, EUIPO v. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, 38 kohta). Tuomioistuinvalvonnan sisältö

menettäisi kuitenkin merkityksensä, jos unionin tuomioistuinten olisi tyydyttävä tarkastelemaan ainoastaan väitteentekijän esittämiä asiakirjoja, jolloin vaarana olisi sovellettavien sääntöjen virheellinen soveltaminen tai tulkinta.

36 Vaikka väitteentekijä toimittaisi asiakirjoja, joissa annetaan puutteellinen tai harhaanjohtava kuva sovellettavasta kansallisesta oikeudesta, siitä ei näin ollen kuitenkaan aiheutuisi vahinkoa toiselle asianosaiselle, koska sekä EUIPO että unionin yleinen tuomioistuin voivat selvittää viran puolesta kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön sisällön. Jäsenvaltion lainsäädännön soveltaminen ei siten ”poista kohtuullisuutta” asianosaisten väliltä.

– Elinkeinotoiminnassa käyttämisen, jonka ulottuvuus ei ole ainoastaan paikallinen, ja goodwillin välinen suhde

37 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta totesi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetyt kaksi ensimmäistä edellytystä, jotka liittyvät aikaisemman tavaramerkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei ole ainoastaan paikallinen, täyttyivät.

38 Kantaja ei nostanut kannetta riidanalaisesta päätöksestä siltä osin kuin siinä todettiin, että Jackson Family Farmsin rekisteröimätöntä tavaramerkkiä BYRON käytettiin viinejä varten elinkeinotoiminnassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen riidanalaisen tavaramerkinrekisteröintihakemuksen jättämispäivää ja ettei tämän käytön vaikutusalue ollut pelkästään paikallinen.

39 Sitä vastoin kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee yhtä kolmesta edellytyksestä, jotka muodostavat merkkioikeuden loukkaamisen ”klassisen kolmiyhteyden” eli goodwillin.

40 Oikeusriidan kohteena ei siten ole asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetyn kahden ensimmäisen edellytyksen arviointi.

41 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleisen tuomioistuimen on näin ollen tarkasteltava sitä, katsoiko valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännössä annetaan hypoteettisesti väitteentekijälle oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa nostettavalla merkkioikeuden loukkauskanteella.

42 Rekisteröimättömään tavaramerkkiin sovellettava jäsenvaltion laki on vuonna 1994 annettu Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilaki (Trade Marks Act), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tai siltä osin kuin sen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan estää

a) sellaisen oikeussäännön (muun muassa merkkioikeuden loukkaamista koskevan oikeuden (passing off -perusteen)) perusteella, jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta elinkeinotoiminnassa käytettävää merkkiä – –”

43 Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilain 5 §:n 4 momentista, sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (House of Lordsin (ylin tuomioistuin, Yhdistynyt kuningaskunta) tuomio Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL), ilmenee, että merkkioikeuden loukkauskannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti väitteentekijän on osoitettava, että kolme edellytystä täyttyy, eli ensiksi kyseisen rekisteröimättömän tavaramerkin tai merkin hankittu goodwill (eli asiakkaita tuova vetovoima), toiseksi myöhemmän tavaramerkin haltijan harjoittama harhaanjohtava esitys sekä kolmanneksi goodwillille aiheutunut

vahinko (tuomio 18.1.2012, Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, 19 kohta ja tuomio 18.11.2015, Government of Malaysia v. SMHV – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, 32 kohta).

44 Valituslautakunta totesi, että Jackson Family Farmsin toimittamat todisteet osoittavat yhdessä tarkasteltuina, että Jackson Family Farms harjoitti merkityksellisenä ajankohtana todellista elinkeinotoimintaa, joka liittyi BYRON-tavaramerkillä myytyihin viineihin, ja että näin ollen goodwillin olemassaolo oli osoitettu.

45 Kantajan esittämä ainoa kanneperuste voidaan jakaa kolmeen osaan eli ensiksi rekisteröimättömän tavaramerkin BYRON goodwillin olemassaoloon Yhdistyneessä kuningaskunnassa, toiseksi tämän goodwillin hankkimiseen ja kolmanneksi aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON voimassaolon päättymiseen.

Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee rekisteröimättömän tavaramerkin BYRON goodwillin olemassaoloa Yhdistyneessä kuningaskunnassa

– Jackson Family Farmsin esittämä riittämätön näyttö

46 Kantaja väittää, että Jackson Family Farmsin toimittama näyttö ei riitä osoittamaan goodwillin olemassaoloa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantaja huomauttaa erityisesti, että tukkukauppiaalle Boutinot Ltd osoitetuissa laskuissa ei mainita tavaramerkkiä BYRON vaan pelkästään ilmaisu ”byr”, että laskut eivät todista tavaroiden myyntiä loppukuluttajille, ettei laskuja voida pitää – kuten valituslautakunta teki – yksinkertaisina esimerkkeinä myynneistä, ja että Jackson Family Farmsin lisäksi toimittamilla sisäisillä asiakirjoilla on erittäin heikko todistusarvo.

47 EUIPO kiistää kantajan väitteet.

48 Merkkioikeuden loukkauskanteella suojeltava omaisuus ei ole sana tai nimi, jota kolmannet voivat käyttää vain rajoitetusti, vaan asiakaskunta, jota riidanalainen käyttö heikentää (Lord Parkerin lausunto High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (alioikeus (Englanti ja Wales), Chancery-osasto) tuomiossa Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693), koska tavaramerkin maine on asiakaskuntaa houkutteleva seikka ja se peruste, jolla voidaan erottaa vakiintunut yritys uudesta yrityksestä (tuomio 11.6.2009, Last Minute Network v. SMHV – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 ja T-115/07, EU:T:2009:196, 61 kohta ja tuomio 9.12.2010, Tresplain Investments v. SMHV – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, 101 kohta; ks. myös Lord Macnaghtenin lausunto House of Lordsin tuomiossa Inland Revenue Commissioners v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL).

49 Goodwillin olemassaolo osoitetaan lähtökohtaisesti esittämällä todisteet muun muassa elinkeinotoiminnasta, mainonnasta ja asiakastileistä. Todellinen elinkeinotoiminta, joka johtaa maineen hankkimiseen ja asiakaskunnan kehittymiseen, riittää yleisesti ottaen goodwillin osoittamiseen (tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, 102 kohta ja tuomio 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, 74 kohta).

50 Näin ollen on tutkittava, osoittavatko Jackson Family Farmsin toimittamat todisteet goodwillin olemassaolon.

51 On totta, että – kuten kantaja perustellusti huomauttaa – jotkut todisteista eivät ole merkityksellisiä. Näin on esimerkiksi niiden laskujen osalta, jotka koskevat myyntejä Kyproksella ja Luxemburgissa sijaitseville yhtiöille.

52 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a alakohdassa nimenomaisesti säädetty ajallinen kriteeri on oikeuden saamisen väitteen perustana olevaan merkkiin osalta EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivä (tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 166 kohta; ks. analogisesti myös tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, 98 ja 99 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellinen ajankohta on näin ollen 23.1.2012.

53 Siten myöskään British Airwaysin joulukuulta 2012 peräisin olevaa viinilistaa, johon sisältyy byron pinot noir 2010, ei voida ottaa huomioon.

54 Jackson Family Farmsin esittämät merkityksellisimmät todisteet goodwillin olemassaolosta ovat kronologisessa järjestyksessä seuraavat:

– Boutinot'n kuvasto, joka on peräisin vuodelta 2010 ja jossa tarjotaan myyntiin tavaramerkillä BYRON varustettuja viinejä 25 laatikon vähimmäistilauksena (sekä toinen, päiväämätön kuvasto)

– Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle Boutinot'lle osoitetut neljä laskua, jotka on päivätty tammikuun ja joulukuun 2011 välisenä aikana ja joiden yhteissumma on noin 45 000 Yhdysvaltain dollaria (USD) 728 viinilaatikolta ja jotka koskevat muun muassa tavaroita "09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc"

– internetissä julkaistu viiniarvostelu, joka on päivätty maalis-huhtikuussa 2011 ja jossa mainitaan byron pinot noir 2008

– meetup.com-internetsivulla julkaistu, toukokuussa 2011 päivätty kutsu viininmaistajaisiin Harrodsin tavarataloon Lontooseen (Yhdistynyt kuningaskunta); kutsussa mainitaan byron pinot noir

– sisäinen myyntiraportti 1.5.–8.6.2011 väliseltä ajalta, josta ilmenee, että BYRON-tavaramerkillä myytiin viinejä yhteensä noin 3 800 Englannin punnan (GBP) arvosta

– sisäinen myyntiraportti syyskuun 2010 ja marraskuun 2011 väliseltä ajalta, josta ilmenee, että tavaramerkillä BYRON myytiin viinejä yhteensä 2 130 pulloa muun muassa ravintoloihin ja vähittäismyyjille (erityisesti Harrodsin tavarataloon) Yhdistyneessä kuningaskunnassa

– Harrodsin tavaratalon internetsivulta otettuja (päiväämättömiä) kuvakaappauksia, joissa on tavaramerkillä BYRON myytäviä viinejä.

55 Neljä edellä mainittua laskua, jotka ovat nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisimpiä, on osoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle Boutinot'lle, ja ne on lähetetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan osoitteeseen. Ne siis osoittavat, että viinit on myyty tavaramerkillä BYRON Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

56 Kantaja väittää, että Boutinot'lle osoitetuissa laskuissa ei mainita tavaramerkkiä BYRON vaan pelkästään ilmaus "byr". On kuitenkin tavanomaista, että myytyjä tavaroita kuvataan laskuissa lyhennetyssä muodossa, ja kun otetaan huomioon, etteivät kyseessä ole ainoat todisteet sen osoittamiseksi, että viiniä myytiin aikaisemmalla tavaramerkillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, oli asianmukaista, että EUIPO suoritti kokonaisarvioinnin kaikista esitetyistä todisteista (ks. vastaavasti tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, 106 ja 107 kohta). Laskut, joita arvioitiin yhdessä muiden elinkeinotoimintaan liittyvien todisteiden kanssa, osoittavat, että viiniä myytiin tavaramerkillä BYRON Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

57 Kantaja väittää, että Boutinot'lle osoitetuilla laskuilla ei voida osoittaa tavaroiden myyntiä loppukuluttajille, ja ettei Jackson Family Farms harjoita elinkeinotoimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

58 Tästä on muistettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat vakiintuneesti katsoneet, että merkkioikeuden loukkauskanteen kantajalla tulisi olla goodwill – jolla tässä yhteydessä tarkoitetaan asiakaskuntaa – Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistyneen kuningaskunnan ylin oikeus) tuomio Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31). Yrityksellä, jonka kotipaikka on ulkomailla, voi olla goodwill Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jos sen tavaroille on kysyntää Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja jos tähän kysyntään voidaan vastata (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 1-17 ja 3-93 kohta). Asiassa, joka johti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin tuomioon SA des Anciens Établissements Panhard et Levassor v Panhard Levassor Motor Co ((1901) 18 R.P.C. 405), esimerkiksi se seikka, että kolmas myy kantajan tavaroita ja että Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvat ostavat ja maahantuovat kyseisiä tavaroita, katsottiin riittäväksi elinkeinotoiminnaksi. Kuten EUIPO perustellusti huomauttaa, se seikka, että Jackson Family Farmsin kotipaikka on Yhdysvalloissa ja että se myy viinejään jakelijansa välityksellä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei muuta valituslautakunnan tekemää päätelmää, jonka mukaan Jackson Family Farmsilla on goodwill Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

59 Lisäksi kansallisesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asiakaskunta muodostuu sekä niistä, joilla on välitön sopimussuhde merkkioikeuden loukkauskanteen kantajiin, että niistä, jotka ostavat viimeksi mainittujen tavaroita välikäden kautta (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (muutoksenhakutuomioistuin (Englanti ja Wales) (siviiliasiain jaosto)) tuomio Anheuser-Busch Inc v. Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; ks. myös tuomio 18.11.2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, 67 ja 75 kohta).

60 Välittäjät eli tukkukauppiaat, maahantuojat ja vähittäismyyjät, jotka ostivat Jackson Family Farmsin tavaroita, olivat siten – loppukuluttajien tavoin – Jackson Family Farmsin asiakkaita, joiden keskuudessa goodwill hankittiin. Tältä osin edellä 54 kohdassa mainittujen laskujen avulla voidaan osoittaa goodwillin olemassaolo Boutinot'n, joka on viinien tukkukauppaa harjoittava asiakas ja joka myy edelleen Jackson Family Farmsin tavaroita, keskuudessa.

61 Kuten EUIPO perustellusti toteaa, loppukuluttajien keskuudessa hankitun goodwillin osalta on johdonmukaista olettaa, että tavarat myytiin loppukuluttajalle, sillä jos näin ei olisi ollut, tukkukauppias ei olisi tilannut lisää kyseisiä tavaroita, minkä toimitetut todisteet osoittavat.

62 Kantaja väittää lopuksi, että Boutinot'lle osoitettuja laskuja ei voida pitää yksinkertaisina esimerkkeinä myynnistä, kuten valituslautakunta teki, sillä se olisi 23.10.2013 annetun tuomion Dimian v. SMHV – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, ei julkaistu, EU:T:2013:553) vastaista, ja että Jackson Family Farmsin lisäksi toimittamilla sisäisillä asiakirjoilla on erittäin vähäinen todistusarvo.

63 Kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, asianosaisen ilmoitukselle voidaan antaa todistusarvoa vain, mikäli muut todisteet tukevat sitä (tuomio 13.5.2009, Schuhpark Fascies v. SMHV – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, ei julkaistu, EU:T:2009:156, 39 kohta).

64 Tässä yhteydessä on todettava, että valituslautakunnan velvollisuutena on suorittaa kokonaisarviointi kaikista EUIPO:lle esitetyistä todisteista.

65 Ei nimittäin voida sulkea pois sitä, että tietyillä todisteilla yhdessä voidaan osoittaa edellytetyt tosiseikat, vaikka näillä todisteilla yksittäin tarkasteltuina ei voitaisi näyttää toteen kyseisten tosiseikkojen paikkansapitävyyttä (tuomio 17.4.2008, Ferrero Deutschland v. SMHV, C-108/07 P, ei julkaistu, EU:C:2008:234, 36 kohta ja tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, 104–107 kohta).

66 Nyt käsiteltävässä asiassa sisäisiä myyntiraportteja – olettaen, että ne ovat Jackson Family Farmsin laatimia – tukevat muut todisteet. Esimerkiksi sisäistä myyntiraporttia, joka koskee syyskuun 2010 ja marraskuun 2011 välisenä aikana tavaramerkillä BYRON myytyjä viinejä ja josta ilmenee, että muun muassa Harrodsin tavarataloon Lontooseen myytiin yhteensä 2 130 pulloa, tukevat meetup.com-internetsivulla toukokuussa 2011 julkaistu kutsu viininmaistajaisiin Harrodsin tavarataloon ja kuvakaappaukset Harrodsin tavaratalon internetsivusta.

67 Vaikka Boutinot'n vuoden 2010 kuvaston, jossa tarjotaan myyntiin tavaramerkillä BYRON varustettuja viinejä, avulla ei voida todistaa sitä, että tavaramerkillä BYRON varustettuja viinejä tosiasiallisesti myytiin, kyseinen todiste tarkasteltuna yhdessä neljän Boutinot'lle osoitetun laskun kanssa osoittaa, että tämä yhtiö myi kolmansille tavaramerkillä BYRON varustettuja viinejä.

68 Valituslautakunta totesi näin ollen perustellusti, että laskujen ja muiden esitettyjen asiakirjojen – joita olivat raportit Boutinot'n myynneistä vähittäismyyjille, ravintoloille ja hotelleille Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä otteet aikakauslehdistä ja internetissä julkaistut muut tiedot tavaramerkillä BYRON myydyistä, Yhdistyneen kuningaskunnan asiakaskunnalle suunnatuista viineistä – yhdessä tarkastelemisen perusteella voitiin katsoa, että Jackson Family Farms harjoitti merkityksellisenä ajankohtana tavaramerkillä BYRON myytäviä viinejä koskevaa todellista elinkeinotoimintaa, mistä seurasi, että BYRON-tavaramerkillä oli goodwilliä kyseisenä ajankohtana.

– Jackson Family Farmsin markkinaosuus

69 Kantaja väittää, että Jackson Family Farmsin Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneen myynnin vähäisyyden ja yhtiön vähäisen markkinaosuuden, joka vuosina 2011–2012 oli laskelmien mukaan noin 0,0001234 prosenttia, perusteella voidaan päätellä, ettei goodwilliä ole.

70 EUIPO riitauttaa kantajan väitteet.

71 Tältä osin on muistettava, että merkkioikeuden loukkauskanne suojaa goodwilliä yrityksen koosta riippumatta. Se seikka, että merkkioikeuden loukkauskanteen kantajan liiketoiminta on vähäistä, ei itsessään ole esteenä sille, että sillä voisi olla goodwilliä (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 3-13 kohta).

72 Näin ollen asiassa, joka johti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin tuomioon Stannard v Reay ((1967) R.P.C. 589), todettiin, että liikkuva fish and chips -kauppa, jonka liikevaihto oli 129–138 puntaa viikossa, oli hankkinut goodwillin noin kolmen viikon toiminnan jälkeen (tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, 110 kohta).

73 Asiassa, joka johti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin tuomioon Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 933) katsottiin, että amerikkalaisyrityksen Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla myymät 127 ohjelmistoa olivat riittävä määrä (tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, 114 kohta).

74 Sitä suuremmalla syyllä merkkioikeuden loukkauskanteen kantajan toiminnan laajuus suhteessa markkinoihin kokonaisuudessaan ei ole ratkaiseva (Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) tuomio Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590).

75 Näin ollen erittäin vähäisen liiketoiminnan on voitu katsoa olevan riittävä goodwillin syntymiseksi (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 3-64 kohta).

76 Jos merkkioikeuden loukkauskanteen kantajalla ei ole kotipaikkaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kantajan täytyy ainakin osoittaa, että sillä on yksi tai useampia asiakkaita Yhdistyneessä kuningaskunnassa (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin tuomio Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 925), eikä pelkästään mainetta Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Supreme Court of the United Kingdomin (Yhdistyneen kuningaskunnan ylin oikeus) tuomio Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31).

77 Myös kansallisesta oikeuskäytännöstä, jota unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut samankaltaisissa asioissa (tuomio 9.12.2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505 ja tuomio 18.11.2015 HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861), ilmenee, että jopa pienillä yrityksillä voi olla goodwilliä.

78 Nyt käsiteltävässä asiassa – kuten riidanalaisesta päätöksestä ilmenee – Jackson Family Farms myi vuonna 2011 Boutinot'lle tavaramerkillä BYRON varustettuja viinejä 728 laatikkoa eli yhteensä noin 45 000 USD:n, ei noin 30 000 USD:n, arvosta, kuten kantaja virheellisesti väittää.

79 Kun otetaan huomioon myös Jackson Family Farmsin toimittamat sisäiset myyntiraportit, kyseinen yhtiö myi lisäksi muille asiakkaille Yhdistyneessä kuningaskunnassa viinejä tavaramerkillä BYRON 2 130 pulloa syyskuun 2010 ja marraskuun 2011 välisenä aikana eli yhteensä noin 3 800 GBP:n arvosta toukokuun ja kesäkuun 2011 välisenä aikana, ei 6 800 GBP:n arvosta, kuten EUIPO väittää ottaessaan virheellisesti huomioon touko-kesäkuussa 2011 päivätyssä myyntiraportissa mainitun, muita kuin tavaramerkillä BYRON myytyjä viinejä koskevan myynnin.

80 Vaikka myyntejä, joista Jackson Family Farms esitti todisteet, voidaan pitää vähäisinä, kyseinen yhtiö kuitenkin myi säännöllisesti viiniä Yhdistyneessä kuningaskunnassa aiemmalla tavaramerkillä (yli 700 laatikkoa vuonna 2011) ainakin vuoden ajan ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä.

81 Kun otetaan huomioon asiaa koskeva kansallinen oikeuskäytäntö, valituslautakunta päätteli siis perustellusti, että Jackson Family Farms harjoitti todellista, tavaramerkillä BYRON myytyihin viineihin liittyvää elinkeinotoimintaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa merkityksellisenä ajankohtana, mistä seuraa, että se oli hankkinut goodwillin siihen päivään mennessä, jona kuviomerkkiä BYRON koskeva EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus jätettiin.

– Goodwillin pysyvyys

82 Kantaja kiistää lisäksi British Airwaysin joulukuulta 2012 peräisin olevan viinilistan merkityksen siltä osin kuin "se koskee kanteen nostamisen jälkeistä (yli kuusi kuukautta myöhempää) ajankohtaa".

83 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 19 säännön 2 kohdan d alakohdassa säädetään siitä, että väitteentekijän, joka vetoaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaan, on esitettävä todiste aikaisemman oikeuden hankkimisen ja sen suojan laajuuden lisäksi kyseisen oikeuden pysyvyydestä.

84 Yleensä tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen merkin on oltava käytössä vielä väitteen esittämishetkellä (ks. analogisesti tuomio 23.10.2013, Baby Bambolina, T-581/11, ei julkaistu, EU:T:2013:553, 26 ja 27 kohta).

85 Valituslautakunta ei ottanut huomioon British Airwaysin viinilistaa arvioidakseen goodwillin hankkimista – jota on arvioitava, kuten edellä 53 kohdassa on muistutettu, sinä ajankohtana, jolloin EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus jätettiin – vaan arvioidakseen aikaisemman oikeuden pysyvyyttä väitteen esittämispäivänä.

86 Asiassa on kyse siitä, onko väite hylättävä perusteettomana, vaikka goodwill olisi hankittu ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä, kun otetaan huomioon, ettei väitteentekijä ole osoittanut oikeuden olevan voimassa väitteen esittämispäivänä.

87 Osoittaakseen oikeuden pysyvyyden valituslautakunta ei tukeutunut pelkästään British Airwaysin viinilistaan vaan myös siihen seikkaan, että kaikki muut väitteentekijän esittämät todisteet oli päivätty melko lähellä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää.

88 Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännössä on todettu, että goodwill voi säilyä liiketoiminnan keskeytyksen aikana (Judicial Committee of the Privy Councilin (valtakunnanneuvoston oikeudellinen valiokunta, Yhdistynyt kuningaskunta) tuomio Star Industrial v Yap Kwee Kor (1976) F.S.R. 256 PC), vaikka keskeytys kestäisi useita vuosia (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 3-223 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

89 Mainitun oikeuskäytännön perusteella on pääteltävä, että vaikka käsiteltävässä asiassa oletetaan, että Jackson Family Farmsin liiketoiminta olisi ollut keskeytyneenä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän ja väitteen esittämispäivän välisenä aikana, näiden kahden ajankohdan välinen ero ei ole niin suuri, että goodwill olisi voinut lakata olemasta ainoastaan ajan kulumisen vuoksi.

90 Tästä voidaan päätellä, että goodwill, joka oli hankittu riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivään eli 23.1.2012 mennessä, oli olemassa viisi kuukautta myöhemmin eli 21.6.2012, jolloin väite tehtiin.

– *Erityisten ja erottavien ominaisuuksien puuttuminen*

91 Ainoan kanneperusteen ensimmäisessä osassa, joka liittyy Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröimättömän tavaramerkin BYRON goodwillin olemassaoloon, kantaja väittää lisäksi Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) tuomion Diageo North America v InterContinental Brands ((2010) EWCA Civ 920, jäljempänä tuomio Vodkat) ja House of Lordsin tuomion Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd ((1979) A.C. 731, jäljempänä tuomio Advocaat) perusteella, että goodwilliin liittyvä edellytys ei täyty erityisesti siitä syystä, että Jackson Family Farms ei ole osoittanut, että sen tavaralla olisi tiettyjä erityisiä ja erottavia ominaisuuksia, jotka saisivat kuluttajan hankkimaan tällaisen tuotteen. Sitä vastoin sen tavaran edullinen hinta ja keskinkertainen laatu viittaavat siihen, ettei kyseinen tavara ole erottamiskykyinen ja tunnistettava. Lisäksi kantaja väittää, että valituslautakunta viittaa riidanalaisessa päätöksessä erityisiä ja erottavia ominaisuuksia koskevaan edellytykseen.

92 EUIPO:n mukaan kantaja tukeutuu tällä tavoin merkkioikeuden loukkauskanteen niin sanottuun ”laajennettuun” muotoon. Se menetteli kuitenkin virheellisesti, koska Jackson Family Farms perusti väitteensä mainitun kanteen ”klassiseen muotoon”.

93 On ensinnäkin syytä muistaa, että merkkioikeuden loukkaaminen kattaa laajan kirjon tilanteita.

94 Kuten EUIPO perustellusti huomauttaa, merkkioikeuden loukkaamisen ”klassisessa” muodossa merkkioikeuden loukkauskanteen vastaaja erehdyttää tavaroidensa kaupallisen alkuperän suhteen uskottelemalla, että sen tavarat ovat merkkioikeuden loukkauskanteen kantajan tavaroita. Tässä harhaanjohtavassa esityksessä on yleensä kyse siitä, että vastaaja käyttää kantajan erottamiskykyistä merkkiä (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 ja 8-8 kohta).

95 Sen sijaan merkkioikeuden loukkaamisen ”laajennetussa” muodossa, jota havainnollistetaan tuomiossa Advocaat ja tuomiossa Vodkat, vastaaja erehdyttää tavaroidensa alkuperän tai luonteen suhteen esittämällä niiden harhaanjohtavasti olevan peräisin tietyltä alueelta, tai omaavan erityisiä ominaispiirteitä tai erityisen koostumuksen. Tämä harhaanjohtava esitys voidaan toteuttaa käyttämällä kuvailevaa tai yleispätevää ilmaisua, joka ei kuvaa vastaajan tavaroita asianmukaisesti siten, että annetaan ymmärtää, että tavaroilla on sellainen ominaispiirre tai laatu, jota niillä ei ole (esim. ilmaisun ”Vodkat” käyttäminen juomasta, joka ei ole vodkaa) (ks. tuomio Advocaat ja Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 7-161, 7-166 ja 7-281 kohta).

96 Jackson Family Farms oli väittänyt 31.12.2012 väiteosastossa esittämissään huomautuksissa, että nyt käsiteltävässä asiassa sen asiakkaat saatiin uskomaan, että kantajan tarjoamat tavarat olivat Jackson Family Farmsin tavaroita. Väitteensä tueksi Jackson Family Farms viittasi asiaan, jossa oli kyse merkkioikeuden loukkaamisen ”klassisen” muodon soveltamistilanteesta ja jossa annettiin 9.12.2010 tuomio Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, 132 ja 148 kohta).

97 Koska Jackson Family Farms ei koskaan väittänyt, että kantajan tavaroista saisi sen käsityksen, että niillä on ominaisuus, jota niillä ei ole, vaan se väitti, että sen asiakkaat saadaan uskomaan, että kantajan tarjoamat tavarat ovat Jackson Family Farmsin tavaroita, valituslautakunta tukeutui riidanalaisessa päätöksessä perustellusti merkkioikeuden loukkaamisen ”klassiseen” muotoon todetessaan, että kantajan tavarat olivat vaarassa sekoittua Jackson Family Farmsin tavaroihin.

98 Toisin kuin kantaja väittää, riidanalaisen päätöksen viittauksessa siihen, että väitteentekijän on osoitettava, ”että sen tavarat tunnistetaan erottavasta tekijästä”, ei ole kyse erityisiä ja erottavia ominaisuuksia koskevasta edellytyksestä. Jotta kyse olisi harhaanjohtavasta esityksestä, merkkioikeuden loukkauskanteen kantajan käyttämää merkkiä on pidettävä erottamiskykyisenä sen tavaroita varten (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 1-24, 3-11, 8-2 ja 8-9 kohta). Tätä merkin erottamiskykyä ei pidä sekoittaa siihen, mistä tuomiossa Advocaat käytetään nimitystä tavaran ”tunnistettavat ja erottavat ominaisuudet”. On huomattava, että merkin BYRON erottamiskykyä, jolla on merkitystä harhaanjohtavaa esitystä koskevan edellytyksen kannalta, ei ole riitautettu nyt käsiteltävässä asiassa.

99 Joka tapauksessa merkkioikeuden loukkaamisen ”laajennettua” muotoa ei ollut syytä soveltaa nyt käsiteltävässä asiassa. Nimittäin – toisin kuin nimitysten ”vodka” ja ”sampanja” tapauksessa – ”byron” ei ole kuvaileva tai yleisluonteinen ilmaisu, joka osoittaisi tavaran maantieteellisen alkuperän tai koostumuksen. Nyt käsiteltävässä asiassa harhaanjohtava esitys koskee käytettyjen merkkien samankaltaisuutta, ei sitä seikkaa, että kantaja väittäisi, että sen tavaroilla olisi sellainen ominaisuus, jota niillä ei ole.

100 Näin ollen ei ollut tarpeen tutkia sitä, ovatko erityisen alkuperän tai koostumuksen kaltaiset ”tunnistettavat ja erottavat ominaisuudet” ominaisia Jackson Family Farmsin tavaroille.

101 Tämän vuoksi se seikka, että valituslautakunta arvioi väitettä olettaen sen perustuvan merkkioikeuden loukkaamisen ”klassiseen” muotoon, ei ole voinut vaikuttaa kantajan kannalta kielteisesti nyt käsiteltävän asian tosiseikkojen ja näytön arviointiin.

102 Lisäksi tuomiossa Vodkat todettiin, että laajennettu merkkioikeuden loukkaamiskanne ei ole tarkoitettu pelkästään korkealaatuisina pidetyille tavaroille, sillä myös erittäin vaatimattomilla tavaroilla voi olla goodwilliä (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 7-190 kohta). Joka tapauksessa kantajan esittämät perustelut, jotka koskevat Jackson Family Farmsin tavaroiden alhaista hintaa ja keskinkertaista laatua, ovat siis perusteettomia.

103 Soveltaessaan merkkioikeuden loukkaamisen ”klassista” muotoa ”laajennetun” muodon sijasta valituslautakunta ei näin ollen tehnyt sellaista virhettä, joka asettaisi riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuden kyseenalaiseksi.

Ainoan kanneperusteen toinen osa, joka koskee goodwillin hankkimista

104 Kantaja väittää, että vaikka rekisteröimätön tavaramerkki BYRON olisi saanut goodwillin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tämä goodwill ei kuulu Jackson Family Farmsille, vaan viinin tukkukauppiaalle Boutinot'lle.

105 EUIPO kiistää kantajan väitteet.

106 Seuraavat tekijät vaikuttavat goodwilliä koskeviin oikeuksiin: kuka on vastuussa tavaroiden laadusta ja ketä yleisö pitää vastuullisena (House of Lordsin tuomio T. Oertli A.G. v E. J. Bowman (London) LD. and others (1959) R.P.C. 1, 7 HL).

107 Jotta merkki voi saada suojaa, on tärkeää, että merkki osoittaa yleisölle, että tavaroiden laadusta vastaa yksi ainoa yritys, vaikka yleisö ei tuntisi kyseisen yrityksen nimeä. Kysymys oikeudesta goodwilliin on yleensä tosiseikkoja koskeva kysymys, eikä ole olemassa sellaista olettamaa, jonka mukaan goodwill olisi pikemminkin ulkomaiselle valmistajalle kuin brittiläiselle jakelijalle kuuluva oikeus (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin tuomio MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30). Pääsääntöisesti goodwill kuuluu pikemminkin ulkomaiselle tavarantoimittajalle, joka tunnetaan maahantuoduista tavaroista, kuin maahantuojalle (Wadlow, C., *The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. painos, Sweet & Maxwell, Lontoo, 2016, 3-136 ja 3-158 kohta).

108 Yleisesti ottaen tavaramerkin tehtävänä on osoittaa tavaran kaupallinen alkuperä eli sen tuottaja, ei sen myyjä. Nyt käsiteltävässä asiassa Jackson Family Farms valvoi tavaroiden valmistusta ja laatua. On todennäköistä, että yleisö piti Jakson Family Farmsia, joka on viinintuottaja, vastuullisena viinin valmistuksesta ja laadusta.

109 Boutinot'n kuvastossa erotettiin selkeästi toisistaan yhtiön myyntiin tarjoamat erilaiset viinit niiden hinnan, maantieteellisen alkuperän ja tuottajan perusteella. Ostajat saattoivat näin ollen vapaasti valita viininsä näiden kriteereiden perusteella. Vaikka Boutinot oli Jackson Family Farmsin tavaroiden ainoa jakelija Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Jackson Family Farmsia on kuitenkin pidettävä goodwillin haltijana. Boutinot'n kuvastossa nimittäin erotetaan selkeästi Jackson Family Farmsin tavarat muista Boutinot'n myymistä tavaroista niiden nimen ja alkuperän perusteella. Erityisesti kahdessa Boutinot'n kuvastossa, jotka Jackson Family Farms esitti, tietyt viinit, jotka ilmeisesti ovat Boutinot'n tuottamia, on selkeästi merkitty Boutinot'n viineiksi, mikä tarkoittaa sitä, että muut viinit eivät ole Boutinot'n, vaan Jackson Family Farmsin kaltaisten tuottajien tuottamia.

Ainoan kanneperusteen kolmas osa, joka koskee aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON voimassaolon päättymistä

110 Tukeakseen päätelmäänsä, jonka mukaan Jackson Family Farms ei ole voinut hankkia goodwilliä tavaramerkille BYRON Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kantaja väittää, että se seikka, että Jackson Family Farms antoi aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON voimassaolon päättyä vuonna 2007, osoittaa, ettei Jackson Family Farmsilla ollut kaupallisia intressejä Euroopassa.

111 Kantajan mukaan nimittäin tavaramerkki BYRON, joka kuuluu Byron Vineyard & Winery, Inc. -yhtiölle, rekisteröitiin EU-tavaramerkiksi, jonka voimassaolo päättyi vuonna 2007 eli vuosi sen jälkeen, kun Jackson Family Farms hankki Byron Vineyard & Wineryn, mitä EUIPO ei kiistä.

112 Tämä perustelu ei ole ristiriidassa rekisteröimättömän BYRON-tavaramerkin synnyttämän ja Jackson Family Farmsin hankkiman goodwillin olemassaolon kanssa.

113 Väite nimittäin perustui aikaisempaan rekisteröimättömään tavaramerkkiin BYRON eikä aikaisempaan EU-tavaramerkkiin BYRON.

114 Lisäksi on muistettava, että on olemassa rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, joiden pätevyys perustuu niiden käyttöön tietyssä määrässä jäsenvaltioita. Nämä merkit, jotka osoittavat tavaran tai palvelun alkuperän, toimivat tavaramerkin tavoin. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tunnustetaan tällaisten oikeuksien olemassaolo jäsenvaltioissa ja annetaan rekisteröimättömien tavaramerkkien haltijoille mahdollisuus estää EU-tavaramerkin rekisteröinti, jos näillä oikeuksilla voidaan estää tällaisen tavaramerkin käyttö kansallisen lainsäädännön nojalla.

115 Kysymys siitä, onko kansallisella oikeudella suojattu rekisteröimätön tavaramerkki rekisteröity aiemmin EU-tavaramerkiksi vai ei, ei näin ollen ole merkityksellinen.

116 Kuten EUIPO perustellusti toteaa, nyt käsiteltävässä asiassa on niin, ettei aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON rekisteröinnin voimassaolon päättyminen estänyt Jackson Family Farmsia käyttämästä rekisteröimätöntä merkkiä ja tämän käytön kautta hankkimasta goodwilliä.

117 Koska Jackson Family Farmsilla oli riittävä goodwill EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana, aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON rekisteröinnin voimassaolon päättyminen ei estä sitä, että Jackson Family Farms suojaa rekisteröimätöntä oikeuttaan nostamalla merkkioikeuden loukkauskanteen.

118 Aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON voimassaolon päättyminen ei ole ristiriidassa sen kanssa, että Jackson Family Farms on hankkinut goodwillin, jonka rekisteröimätön tavaramerkki BYRON on synnyttänyt.

Harhaanjohtavaan esittämiseen ja vahinkoon liittyvät näkökohdat

119 Kaksi viimeistä edellytystä, jotka muodostavat Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa säädetyn merkkioikeuden loukkaamisen ”klassisen kolmiyhteyden”, koskevat yhtäältä myöhemmän tavaramerkin haltijan harjoittamaa harhaanjohtavaa esitystä ja toisaalta goodwillille aiheutunutta vahinkoa.

120 Valituslautakunta päätteli riidanalaisessa päätöksessä, että nämä kaksi edellytystä täyttyivät: kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuus ja merkkien väliset samankaltaisuudet, kantajan tavarat ovat vaarassa sekoittua Jackson Family Farmsin tavaroihin, jolloin harhaanjohtava esitys aiheuttaa vahinkoa Jackson Family Farmsille.

121 On korostettava, että vaikka kantaja väittää, että ”mikään ’klassisen kolmiyhteyden’ edellytyksistä ei täyty”, se ei ole esittänyt pitkälle vietyjä perusteluja merkkioikeuden loukkaamisen ”klassisen kolmiyhteyden” muodostavasta toisesta ja kolmannesta edellytyksestä eli harhaanjohtavasta esityksestä ja vahingosta, vaan pelkästään yhden kanneperusteen, joka liittyi tämän rikkomuksen ”klassisen kolmiyhteyden” muodostavaan ensimmäiseen edellytykseen eli goodwilliin.

122 Koska kantaja ei esittänyt harhaanjohtavan esityksen ja vahingon osalta perusteluja, on näin ollen vahvistettava valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan – kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden samanlaisuus ja merkkien väliset samankaltaisuudet – kantajan tavarat ovat vaarassa sekoittua Jackson Family Farmsin tavaroihin, mikä tarkoittaa harhaanjohtavaa esittämistä, joka aiheuttaa vahinkoa Jackson Family Farmsille.

123 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että koska kantajan esittämä ainoa kanneperuste on perusteeton, kantajan ensimmäinen vaatimus ja sen seurauksena kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

124 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

125 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut EUIPO:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Nelson Alfonso Egüed velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Valančius Öberg

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä heinäkuuta 2017.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta 2

Asianosaisten vaatimukset 3

Oikeudellinen arviointi 4

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen 4

Asiakysymys 4

Alustavat huomautukset 4

– Viittaaminen väitteen perusteena olevaan merkkiin sovellettavaan jäsenvaltion oikeuteen 4

– Elinkeinotoiminnassa käyttämisen, jonka ulottuvuus ei ole ainoastaan paikallinen, ja goodwillin välinen suhde 6

Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee rekisteröimättömän tavaramerkin BYRON goodwillin olemassaoloa Yhdistyneessä kuningaskunnassa 7

– Jackson Family Farmsin esittämä riittämätön näyttö 7

– Jackson Family Farmsin markkinaosuus 10

– Goodwillin pysyvyys 11

– Erityisten ja erottavien ominaisuuksien puuttuminen 12

Ainoan kanneperusteen toinen osa, joka koskee goodwillin hankkimista 14

Ainoan kanneperusteen kolmas osa, joka koskee aikaisemman EU-tavaramerkin BYRON voimassaolon päättymistä 14

Harhaanjohtavaan esittämiseen ja vahinkoon liittyvät näkökohdat 15

Oikeudenkäyntikulut 16