Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo vijeće)

18. srpnja 2017.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije BYRON – Raniji neregistrirani žig BYRON – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Pravila *common law* tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*action for passing off*) – *Goodwill* – Dokaz stjecanja i trajnosti ranijeg prava"

U predmetu T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, sa stalnom adresom u Madridu (Španjolska), kojeg zastupa N. Fernández Fernández-Pacheco, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa J. Ivanauskas, u svojstvu agenta,

tuženik,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a bila je:

Jackson Family Farms LLC, sa sjedištem u Santa Rosi, Kalifornija (Sjedinjene Američke Države),

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 16. studenoga 2015. (predmet R 822/2015-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društva Jackson Family Farms i N. Alfonsa Egüeda,

OPĆI SUD (prvo vijeće)

u sastavu: I. Pelikánová, predsjednica, V. Valančius i U. Öberg (izvjestitelj), suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 1. veljače 2016.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 1. travnja 2016.,

uzimajući u obzir pisana pitanja koja je Opći sud postavio strankama i odgovore na ta pitanja podnesene tajništvu Općeg suda 14. i 15. veljače 2017.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od tri tjedna od dostave obavijesti o zaključenju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 106. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

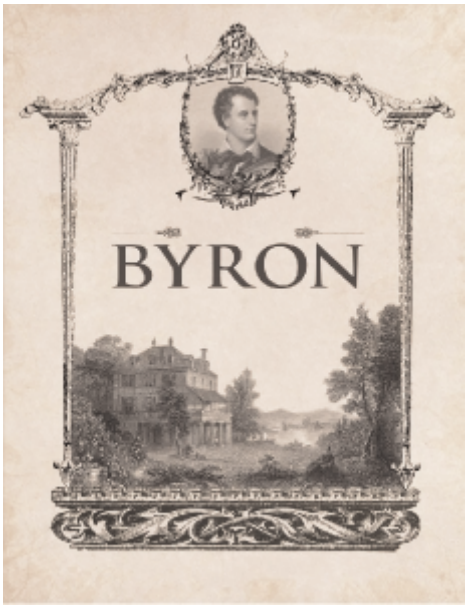
Presudu

1 Ovaj predmet odnosi se na pitanje je li Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) u odluci koja je bila predmet žalbe pravilno utvrdio da pravo Ujedinjene Kraljevine hipotetički dopušta podnositelju prigovora protiv prijave za registraciju žiga Europske unije da zabrani uporabu kasnijeg žiga pred sudovima Ujedinjene Kraljevine na temelju tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*passing off*). U predmetu se, među ostalim, postavlja pitanje koji je datum relevantan za ocjenu stjecanja i trajnosti ranijeg prava, u ovom slučaju *goodwilla* (snaga privlačenja klijenata).

Okolnosti spora

2 Tužitelj Nelson Alfonso Egüed podnio je 23. siječnja 2012. prijavu za registraciju žiga Europske unije EUIPO-u na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

3 Prijava za registraciju žiga podnesena je za sljedeći figurativni znak:



4 Proizvodi za koje je podnesena prijava za registraciju žiga pripadaju razredu 33. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te odgovaraju, za taj razred, sljedećem opisu: „Vina i alkoholna pića svih vrsta (osim piva)”.

5 Prijava za registraciju žiga Europske unije objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 56/2012 od 21. ožujka 2012.

6 Društvo američkog prava Jackson Family Farms LLC podnijelo je 21. lipnja 2012., temeljem članka 41. Uredbe br. 207/2009, prigovor na registraciju predmetnog žiga za proizvode i usluge iz točke 4. ove presude.

7 Nakon provedenog ograničenja u postupku pred EUIPO-om prigovor se temeljio na ranijem neregistriranom žigu BYRON, koji se u trgovačkom prometu koristio za označivanje vina.

8 Razlozi na kojima se temelji prigovor oni su iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009. te na temelju delikta zavaravajućeg označivanja (*passing off*) prema pravu Ujedinjene Kraljevine.

9 Odjel za prigovore 27. veljače 2015. prihvatio je prigovor.

10 Tužitelj je 24. travnja 2015. EUIPO-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore, na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.

11 Drugo žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu odlukom od 16. studenoga 2015. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka).

12 Posebice, žalbeno je vijeće smatralo da su dokazi koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms dovoljni za dokazivanje da se neregistrirani žig BYRON rabio u trgovačkom prometu i da njegova važnost nije samo lokalnog karaktera u Ujedinjenoj Kraljevini.

13 Žalbeno je vijeće također utvrdilo da ti dokazi, ispitani zajedno, dokazuju da je društvo Jackson Family Farms na relevantni dan obavljalo stvarne komercijalne djelatnosti u odnosu na vina prodavana pod žigom BYRON i da je stoga utvrđen *goodwill*.

14 Nadalje, žalbeno vijeće u potpunosti se složilo s utvrđenjem Odjela za prigovore da bi se, uzimajući u obzir istovjetnost odnosnih proizvoda i postojeće sličnosti između odnosnih znakova, tužiteljevi proizvodi mogli zamijeniti onima društva Jackson Family Farms.

15 Žalbeno je vijeće naposljetku utvrdilo da bi, u ovom slučaju, zavaravajući prikaz uzrokovao štetu u smislu da bi društvu Jackson Family pala prodaja jer bi potrošači greškom kupovali tužiteljeve proizvode misleći da je riječ o proizvodima društva Jackson Family Farms.

Zahtjevi stranaka

16 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

– poništi pobijanu odluku;

– prihvati njegov zahtjev za registraciju žiga Europske unije za sve proizvode iz razreda 18., 25. i 33.;

– naloži društvu Jackson Family Farms snošenje troškova postupka.

17 EUIPO od Općeg suda zahtijeva da:

– u cijelosti odbije tužbu za poništenje;

– naloži tužitelju snošenje EUIPO-ovih troškova.

Pravo

Dopuštenost drugog dijela tužiteljeva zahtjeva

18 Drugi dio tužiteljeva zahtjeva može se shvatiti na način da se njime od Općeg suda traži da izmijeni pobijanu odluku tako da se žig za koji je podnesena prijava registrira.

19 Nadležne službe EUIPO-a u tom području ne donose formalnu odluku kojom se utvrđuje registracija žiga Europske unije koji bi mogao biti predmet žalbe. Slijedom toga, žalbeno vijeće nije nadležno za odlučivanje o zahtjevu kojim se traži registracija žiga Europske unije.

20 U tim okolnostima, ni Opći sud nije nadležan za odlučivanje o zahtjevu za izmjenu, kojim se zahtijeva da se u tom smislu izmijeni odluka žalbenog vijeća (rješenje od 30. lipnja 2009., Securvita/OHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, t. 17. i 20. do 23.; presude od 15. prosinca 2011., Mövenpick/OHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, neobjavljena, EU:T:2011:753, t. 11.. i od 28. studenoga 2013., Vitaminaqua/OHIM – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, neobjavljena, EU:T:2013:615, t. 17.).

21 Drugi dio tužiteljeva zahtjeva stoga valja odbaciti kao nedopušten.

Meritum

22 U prilog tužbi tužitelj navodi samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.

Uvodna očitovanja

– Upućivanje na pravo države članice koje uređuje znak na koji se poziva

23 Na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 nositelj neregistriranog žiga može podnijeti prigovor na registraciju žiga Europske unije ako taj neregistrirani žig ispunjava četiri uvjeta. Neregistrirani žig mora se rabiti u trgovačkom prometu i imati važnost koja nije samo lokalnog karaktera, pravo na taj žig moralo je biti stečeno u skladu s pravom države članice u kojoj je žig rabljen prije datuma prijave za registraciju žiga Europske unije te, naposljetku, taj žig mora svojemu nositelju dati pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga.

24 Ti su uvjeti kumulativni na način da ako žig ne ispunjava jedan od njih, ne može se prihvatiti prigovor koji se temelji na postojanju neregistriranog žiga koji se rabi u trgovačkom prometu, u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009. (presuda od 30. lipnja 2009., Danjaq/OHIM – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, t. 35.).

25 Prva dva uvjeta, odnosno oni koji se odnose na uporabu i važnost ranijeg žiga koja nije samo lokalnog karaktera, proizlaze iz samog teksta članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 te se stoga moraju tumačiti s obzirom na pravo Unije.

26 Time se Uredbom br. 207/2009 utvrđuju jedinstveni standardi uporabe znakova i njihove važnosti, koji su u skladu s načelima kojima je nadahnut sustav uspostavljen tom uredbom (presuda od 24. ožujka 2009., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, t. 33.).

27 Suprotno tomu, u članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009, iz izraza „kad i u opsegu u kojem, prema […] pravu države članice koje se primjenjuje na taj znak” proizlazi da druga dva uvjeta čine uvjete utvrđene navedenom uredbom koji se za razliku od prethodnih ocjenjuju u odnosu na kriterije određene pravom koje uređuje znak na koji se poziva.

28 Tužitelj je ocijenio „iznenađujućim” upućivanje na zakonodavstva država članica i smatra da primjena stranog zakonodavstva uzrokuje „povredu pravičnosti” između stranaka.

29 Međutim, s jedne strane, to upućivanje na pravo koje uređuje znak na koji se poziva opravdano je činjenicom da Uredba br. 207/2009 priznaje mogućnost pozivanja protiv žiga Europske unije na znakove izvan sustava žiga Europske unije. Stoga samo pravo države članice koje uređuje znak na koji se poziva omogućuje da se utvrdi je li on raniji od žiga Europske unije i može li se njime opravdati zabrana uporabe kasnijeg žiga (presuda od 24. ožujka 2009., GENERAL OPTICA, T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, t. 34.).

30 S druge strane, valja primijetiti da više elemenata ima za cilj osigurati da to upućivanje ispunjava zahtjeve načela djelotvorne sudske zaštite.

31 Najprije, u skladu s člankom 76. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, na podnositelju prigovora pred EUIPO-om je teret dokazivanja da, u skladu s pravom države članice koje se primjenjuje na znak na koji se poziva na temelju članka 8. stavka 4. točke (b) Uredbe br. 207/2009 taj znak svojemu nositelju daje pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga. Na temelju nacionalnih propisa navedenih u potporu prigovoru i sudskim odlukama donesenim u odnosnoj državi članici, podnositelj prigovora mora dokazati da predmetni znak ulazi u područje primjene navedenog prava države članice te da ono omogućuje zabranu uporabe kasnijeg žiga (presuda od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 188 do 190.).

32 U ovom slučaju, teret dokazivanja da je, u skladu s primjenjivim pravom države članice, znak na koji se poziva svojemu nositelju davao pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga je na podnositelju prigovora.

33 Osim toga, EUIPO i Opći sud mogu provjeriti relevantnost dokaza koje je podnio podnositelj prigovora i koji se odnose na dokaze koje on mora podnijeti o sadržaju nacionalnog prava (vidjeti po analogiji presudu od 27. ožujka 2014., OHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, t. 41.).

34 Stoga, nadležne službe EUIPO-a, koje su najprije pozvane odlučivati, nemaju samo zadatak pukog potvrđivanja nacionalnog prava kako ga iznosi podnositelj prigovora. EUIPO se može po službenoj dužnosti informirati o nacionalnom pravu odnosne države članice u slučaju kada su te informacije nužne za ocjenu uvjeta primjene razloga za prigovor na koji se poziva i, osobito, točnosti predočenih činjenica ili dokaznoj snazi dostavljenih podataka (vidjeti po analogiji presude od 27. ožujka 2014., OHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, t. 43. i 45., i od 5. travnja 2017., EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, t. 36.).

35 Što se tiče Općeg suda, koji u drugoj fazi obavlja sudski nadzor, on mora, u svrhu obavljanja djelotvornog nadzora, moći provjeriti, i izvan dostavljenih dokumenata, sadržaj, uvjete primjene i opseg pravnih pravila na koje se poziva podnositelj prigovora (vidjeti po analogiji presude od 27. ožujka 2014., OHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, t. 44., i od 5. travnja 2017., EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, t. 38.). Sudski nadzor bio bi, naime, lišen svoje biti kad bi se sud Unije morao zadovoljiti dokumentima koje podnosi podnositelj prigovora, uz opasnost pogrešne primjene ili pogrešnog tumačenja mjerodavnih propisa.

36 Čak i ako bi podnositelj prigovora dostavio dokumente koji nepotpuno ili zavaravajuće prikazuju primjenjivo nacionalno pravo, to svejedno ne bi uzrokovalo štetu drugoj strani jer se i EUIPO i Opći sud mogu po službenoj dužnosti informirati o nacionalnom pravu odnosne države članice. Primjena prava države članice stoga ne predstavlja „povredu pravičnosti” među strankama.

– Odnos između uporabe u trgovačkom prometu čija važnost nije samo lokalnog karaktera i goodwilla

37 U pobijanoj odluci, žalbeno je vijeće utvrdilo da su prva dva uvjeta iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, odnosno oni koje se odnose na uporabu i važnost ranijeg žiga koja nije samo lokalnog karaktera, ispunjena.

38 Tužitelj nije podnio tužbu protiv pobijane odluke zbog toga što je žalbeno vijeće u njoj utvrdilo da se neregistrirani žig BYRON društva Jackson Family Farms rabio u trgovačkom prometu u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi s vinima prije podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga, i da takva uporaba nije samo lokalnog karaktera.

39 Tužitelj je, naprotiv, podnio samo jedan tužbeni razlog koji se odnosi na prvi uvjet koji čini „klasično trojstvo" delikta zavaravajućeg označivanja, odnosno *goodwill*.

40 Predmet spora ne odnosi se stoga na ocjenu prvih dvaju uvjeta iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009.

41 U ovom slučaju, ispitivanje Općeg suda mora se slijedom toga odnositi na pitanje je li žalbeno vijeće u pobijanoj odluci pravilno utvrdilo da pravo Ujedinjene Kraljevine hipotetički dopušta podnositelju prigovora da zabrani uporabu kasnijeg žiga pred sudovima Ujedinjene Kraljevine na temelju tužbe zbog zavaravajućeg označivanja (*passing off*).

42 Pravo države članice koje se primjenjuje na neregistrirani žig jest Trade Marks Act 1994 (zakon Ujedinjene Kraljevine o žigovima) čiji članak 5. stavak 4. određuje:

„Žig nije moguće registrirati ako, i u mjeri u kojoj, njegova uporaba u Ujedinjenoj Kraljevini može biti onemogućena:

(a) zbog bilo kojeg pravnog pravila (osobito na temelju prava u vezi sa zavaravajućim označivanjem (*law of passing off*)) koje štiti neregistrirani žig ili bilo koji drugi znak koji se rabi u trgovačkom prometu […]"

43 Iz članka 5. stavka 4. zakona Ujedinjene Kraljevine o žigovima, kako ga tumače nacionalni sudovi (Odluka House of Lords (Dom lordova, Ujedinjena Kraljevina) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc (1990.) R. P. C. 341, 406 HL), proizlazi da podnositelj prigovora mora dokazati, u skladu s pravnim pravilima koja za tužbe zbog zavaravajućeg označivanja predviđa pravo Ujedinjene Kraljevine, da su ispunjena tri uvjeta, odnosno, kao prvo, stečeni *goodwill* odnosno snagu privlačenja klijenata), kao drugo, zavaravajući prikaz od strane nositelja kasnijeg žiga i, kao treće, štetu nanesenu *goodwillu* (presude od 18. siječnja 2012., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, Zb., EU:T:2012:13, t. 19., i od 18. studenoga 2015., Government of Malaysia/OHIM – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, t. 32.).

44 Žalbeno je vijeće utvrdilo da dokazi koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms, ispitani zajedno, dokazuju da je potonje na relevantni dan obavljalo stvarne komercijalne djelatnosti u odnosu na vina prodavana pod žigom BYRON i da je stoga utvrđen *goodwill*.

45 Jedini tužbeni razlog koji je iznio tužitelj može se podijeliti na tri dijela koji se odnose na, kao prvo, postojanje *goodwilla* neregistriranog žiga BYRON u Ujedinjenoj Kraljevini, kao drugo, stjecanje tog *goodwilla* i, kao treće, istek ranijeg žiga Europske unije BYRON.

Prvi dio jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na postojanje goodwilla žiga BYRON koji nije registriran u Ujedinjenoj Kraljevini

– Nedostatnost dokaza koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms

46 Tužitelj tvrdi da dokazi koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms nisu dostatni da bi se dokazalo postojanje *goodwilla* u Ujedinjenoj Kraljevini. Posebice, tužitelj primjećuje da se na računima izdanima društvu Boutinot Ltd ne navodi žig BYRON, nego pojam „byr"; da oni ne dokazuju prodaju proizvoda krajnjim potrošačima; da se oni ne mogu smatrati, kao što je to smatralo žalbeno vijeće, pukim primjerima prodaje, te da interni dokumenti koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms imaju vrlo slabu dokaznu vrijednost.

47 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

48 Valja napomenuti da se vlasništvo koje se štiti tužbom zbog zavaravajućeg označivanja ne odnosi na riječ ili naziv čija je uporaba od strane trećih ograničena, nego na same klijente na koje utječe sporna uporaba (Lord Parker u odluci High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery) Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R. P. C. 693), s obzirom na to da je ugled žiga snaga privlačenja klijenata te predstavlja kriterij koji omogućava razlikovanje već etabliranog od novog poduzetnika (presude od 11. lipnja 2009., Last Minute Network/OHIM - last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 i T-115/07, EU:T:2009:196, t. 61., i od 9. prosinca 2010., Tresplain Investments/OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, t. 101.; vidjeti, također, Lord Macnaghten u odluci House of Lords (Dom lordova) Inland Revenue Commissioners v Müller & Co's Margarine (1901) A. C. 217, 223 HL).

49 Postojanje *goodwilla* načelno se utvrđuje dokazivanjem trgovačkih i marketinških aktivnosti te računa klijenata. Dokaz o stvarnim trgovačkim aktivnostima koje rezultiraju stjecanjem ugleda i razvojem baze klijenata općenito je dostatan za dokazivanje *goodwilla* (presude od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 102., i od 18. studenoga 2015., HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, t. 74.).

50 Stoga valja ispitati jesu li dokazi koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms dostatni da bi se dokazalo postojanje *goodwilla*.

51 Točno je da, kao što to pravilno navodi tužitelj, dio dokaza nije relevantan. To vrijedi osobito za račune koji se odnose na prodaje društvima koja se nalaze u Cipru i Luksemburgu.

52 Vremenski kriterij izričito predviđen u članku 8. stavku 4. točki (a) Uredbe br. 207/2009 glede stjecanja prava na znak, istaknut u potporu prigovoru, je onaj dana podnošenja prijave za registraciju žiga u Europske unije (presuda od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 166.; vidjeti također po analogiji presudu od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 98. i 99.). Relevantan datum u predmetnom slučaju stoga je 23. siječnja 2012.

53 Slijedom toga, popis vina koje nudi British Airways na kojem se nalazi vino „Byron Pinot Noir 2010" iz prosinca 2012., također se ne može uzeti u obzir.

54 Najrelevantniji dokazi koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms kako bi dokazalo postojanje *goodwilla* su, kronološkim redoslijedom, sljedeći:

– katalog društva Boutinot iz 2010., koji nudi na prodaju vina pod žigom BYRON, uz minimalnu narudžbu od 25 sanduka (i drugi nedatirani katalog);

– četiri računa adresirana na društvo Boutinot koje se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini, datirana između siječnja i prosinca 2011., na ukupni iznos od oko 45 000 američkih dolara (USD) za 728 sanduka vina, i za proizvode kao što su „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6% Alc”;

– vinska kritika objavljena na internetu, iz ožujka/travnja 2011., u kojoj se spominje „Byron Pinot Noir 2008”;

– online pozivnica internetske stranice meetup.com na degustaciju vina u trgovinu Harrods u Londonu (Ujedinjena Kraljevina), u kojoj se najavljuje vino „Byron Pinot Noir”, iz svibnja 2011.;

– interno izvješće o prodaji za razdoblje od 1. svibnja do 8. lipnja 2011., u kojem se navodi prodaja vina pod žigom BYRON za ukupni iznos od oko 3 800 funta (GBP);
– interno izvješće o prodaji za prodaju vina pod žigom BYRON za razdoblje od rujna 2010. do studenog 2011., u kojem se navodi ukupno 2 130 boca, prodanih, među ostalim, restoranima i trgovcima na malo (posebice Harrodsu) u Ujedinjenoj Kraljevini; i

– snimka ekrana (bez datuma) internetske stranice robne kuće Harrods na kojoj su prikazana vina koja se prodaju pod žigom BYRON.

55 Četiri gore navedena računa, koji su najrelevantniji u ovom slučaju, adresirana su na društvo Boutinot, koje se nalazi u Ujedinjenoj Kraljevini, te su isporučena na adresu u Ujedinjenoj Kraljevini. Oni stoga prikazuju da su se vina prodavala pod žigom BYRON u Ujedinjenoj Kraljevini.

56 Tužitelj tvrdi da se na računima adresiranima na društvo Boutinot ne navodi žig BYRON, nego pojam „byr”; Međutim, uobičajeno je da su proizvodi koji se prodaju opisani u skraćenom obliku na računima te je, s obzirom na to da nije riječ samo o dokazima podnesenima radi dokazivanja prodaje vina pod ranijim žigom u Ujedinjenoj Kraljevini, EUIPO trebao obaviti ukupnu ocjenu svih dokaza (vidjeti u tom smislu presudu od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 106. i 107.). Računi, ocijenjeni zajedno s drugim dokazima o komercijalnim djelatnostima, pokazuju da su se vina prodavala pod žigom BYRON u Ujedinjenoj Kraljevini.

57 Tužitelj tvrdi da računi adresirani na društvo Boutinot ne dokazuju prodaju proizvoda krajnjim potrošačima i da društvo Jackson Family Farms nije obavljalo djelatnosti u Ujedinjenoj Kraljevini.

58 S tim u svezi, valja podsjetiti da su sudovi Ujedinjene Kraljevine dosljedno utvrđivali da podnositelj tužbe zbog zavaravajućeg označivanja mora imati *goodwill*, shvaćen kao baza klijenata, u Ujedinjenoj Kraljevini (presuda Supreme Court of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31). Poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu mora imati *goodwill* u Ujedinjenoj Kraljevini ako su ti proizvodi predmet potražnje u Ujedinjenoj Kraljevini i ako ta potražnja može biti ispunjena (Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5e éd., Sweet & Maxwell, Londres, 2016, t. 1. do 17. i 3. do 93.). U predmetu u kojem je donesena odluka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery) SA des Anciens Établissements Panhard i Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R. P. C. 405), na primjer, prodaja tužiteljevih proizvoda od strane treće osobe te njihova kupnja i njihov uvoz od strane rezidenata Ujedinjene Kraljevine, smatrali su se dostatnom djelatnošću. Kao što je EUIPO pravilno primijetio, činjenica da društvo Jackson Family Farms ima sjedište u Sjedinjenim Američkim

Državama i prodaje svoje vino posredstvom svoga distributera u Ujedinjenoj Kraljevini ne može stoga izmijeniti utvrđenje žalbenog vijeća da društvo Jackson Family Farms ima *goodwill* u Ujedinjenoj Kraljevini.

59 Štoviše, iz nacionalne sudske prakse proizlazi da su klijenti i oni koji imaju izravan ugovorni odnos s tužiteljima u postupku po tužbi zbog zavaravajućeg označivanja, kao i oni koji neizravno kupuju proizvode potonjih (odluka Court of Appeal (England & Wales), Civil Division (Žalbeni sud (Engleska i Wales), građanski odjel) Anheuser-Busch Inc v Budějovický Budvar NP (1984), FSR 413, 415 CA; vidjeti, također, presudu od 18. studenoga 2015., 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, t. 67. i 75.).

60 Posrednici, to jest trgovci na veliko, uvoznici i trgovci na malo, koji su kupovali proizvode društva Jackson Family Farms, predstavljaju stoga, jednako kao i krajnji potrošači, klijente društva Jackson Family Farms od kojeg je stečen *goodwill*. S tim u svezi, na temelju računa navedenih u točki 54. ove presude može se potvrditi postojanje *goodwilla* kod društva Boutinot, klijenta koji obavlja svoje djelatnosti u trgovini na veliko vinom i preprodaje proizvode društva Jackson Family Farms.

61 Glede *goodwilla* koji su stekli krajnji potrošači, kao što to pravilno opaža EUIPO, logično je pretpostaviti da su se proizvodi prodavali krajnjem potrošaču jer da to nije bio slučaj, trgovac na veliko ne bi naručivao dodatne pošiljke tih proizvoda, kao što to pokazuju podneseni dokazi.

62 Tužitelj naposljetku tvrdi da se računi adresirani na društvo Boutinot ne mogu smatrati, kao što je to učinilo žalbeno vijeće, pukim primjerima prodaje, što bi bilo u suprotnosti s presudom Općeg suda u predmetu Baby Bambolina (presuda od 23. listopada 2013., Dimian/OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T-581/11, neobjavljena, EU:T:2013:553), te da interni dokumenti koje je osim toga podnijelo društvo Jackson Family Farms imaju vrlo slabu dokaznu vrijednost.

63 Kao što žalbeno vijeće pravilno primjećuje, izjavi stranke može se pridati dokazna vrijednost samo ako je ona potkrijepljena drugim dokazima (presuda od 13. svibnja 2009., Schuhpark Fascies/OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, neobjavljena, EU:T:2009:156, t. 39.).

64 S tim u svezi, žalbeno vijeće dužno je provesti opću ocjenu svih dokaza podnesenih pred EUIPO-om.

65 Naime, ne može se isključiti da bi skupina dokaza mogla omogućiti utvrđivanje činjenica koje treba dokazati, čak i ako svaki od tih dokaza uzet u obzir pojedinačno ne bi mogao dokazati točnost tih činjenica (presuda od 17. travnja 2008., Ferrero Deutschland/OHIM, C-108/07 P, EU:C:2008:234, t. 36. i presuda od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 104. do 107.).

66 U ovom slučaju, interna izvješća o prodaji, pod pretpostavkom da potječu od društva Jackson Family Farms, potkrijepljena su drugim dokazima. Na primjer, interno izvješće o prodaji za prodaju vina pod žigom BYRON za razdoblje od rujna 2010. do studenog 2011., u kojem se navodi ukupno 2 130 boca prodanih, među ostalima, i robnoj kući Harrods u Londonu, potkrijepljeno je online pozivnicom internetske stranice meetup.com na degustaciju vina iz svibnja 2011. i snimkom ekrana internetske stranice trgovine Harrods.

67 Isto tako, iako katalog društva Boutinot iz 2010., koji nudi na prodaju vina pod žigom BYRON, ne dokazuje da su vina sa žigom BYRON stvarno bila prodavana, taj dokaz, ispitan zajedno s četiri računa adresirana na društvo Boutinot, upućuje na to da je društvo Boutinot prodavalo trećim osobama vina pod žigom BYRON.

68 Žalbeno je vijeće stoga pravilno utvrdilo da se na temelju zajedničkog ispitivanja računa i drugih podnesenih dokumenata, koji su uključivali izvješća o prodaji društva Boutinot trgovcima na malo, restoranima i hotelima u Ujedinjenoj Kraljevini, kao i ulomci iz časopisa i druge informacije o vinima prodavanim pod žigom BYRON objavljene na internetu i upućene klijentima koji se nalaze u

Ujedinjenoj Kraljevini, može utvrditi da je društvo Jackson Family Farms na relevantni dan obavljalo stvarne komercijalne djelatnosti u odnosu na vina prodavana pod žigom BYRON i da je stoga na taj dan imalo *goodwill*.

– *Tržišni udio društva Jackson Family Farms*

69 Tužitelj tvrdi da se na temelju neznatne važnosti prodaje društva Jackson Family Farms u Ujedinjenoj Kraljevini i njegova minimalnog udjela u tržištu, od otprilike 0,0001234% u godinama 2011./2012. prema izračunima, može utvrditi nepostojanje *goodwilla*.

70 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

71 S tim u svezi, valja podsjetiti da tužba zbog zavaravajućeg označivanja štiti *goodwill* bez obzira na veličinu poduzetnika. Sama činjenica da je djelatnost tužitelja u postupku po tužbi zbog zavaravajućeg označivanja vrlo mala, ne sprječava ga sama po sebi da ima *goodwill* (Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 3.-13.).

72 Stoga, u predmetu u kojem je donesena odluka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery) Stannard v Reay [(1967) R. P. C. 589], utvrđeno je da je ulična pokretna trgovina *fish and chipsa*, s prometom od između 129 i 138 GBP tjedno, stekla *goodwill* nakon obavljanja djelatnosti u trajanju od oko tri tjedna (presuda od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 110.).

73 U predmetu u kojem je donesena odluka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery) Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F. S. R. 924, 933], prodaja 127 softvera od strane američkog poduzetnika na tržištu Ujedinjene Kraljevine smatrala se dostatnom (presuda od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 114.).

74 *A fortiori*, veličina djelatnosti tužitelja u postupku po tužbi zbog zavaravajućeg označivanja u odnosu na tržište u cjelini nije odlučujuća (odluka High Court of Justice (England & Wales), Civil Division (Visoki sud (Engleska i Wales), građanski odjel)) Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].

75 Stoga se vrlo ograničenu komercijalnu djelatnost moglo smatrati dostatnom za stvaranje *goodwilla* (Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 3.-64.).

76 Ako tužitelj u postupku po tužbi zbog zavaravajućeg označivanja nema sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini, on mora barem dokazati da ima jednog ili više klijenata u Ujedinjenoj Kraljevini (odluka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery) Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group, (1995) F. S. R. 924, 925), a ne samo ugled u Ujedinjenoj Kraljevini (presuda Supreme Court of the United Kingdom (Vrhovni sud Ujedinjene Kraljevine) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31).

77 Iz nacionalne sudske prakse, koju je Opći sud primjenjivao u sličnim predmetima (presude od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, i od 18. studenoga 2015., HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861) proizlazi stoga da čak i mali poduzetnici mogu imati *goodwill*.

78 U ovom slučaju, kao što to proizlazi iz pobijane odluke, društvo Jackson Family Farms prodalo je u 2011. godini 728 sanduka vina pod žigom BYRON društvu Boutinot, za ukupan iznos od otprilike 45 000 USD, a ne otprilike 30 000 USD kao što pogrešno tvrdi tužitelj.

79 Uzimajući u obzir također interna izvješća o prodaji koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms, potonje je, osim toga, od rujna 2010. do studenoga 2011. drugim klijentima u Ujedinjenoj Kraljevini prodalo 2 130 boca vina pod žigom BYRON, za ukupni iznos od otprilike 3 800 GBP između svibnja i lipnja 2011., a ne 6 800 GBP kao što tvrdi EUIPO, uzimajući pogrešno u obzir prodaju drugih vina, a ne onih prodanih pod žigom Byron u izvješću o prodaji datiranom od svibnja-lipnja 2011.

80 Iako je istina da se prodaja prikazana u dokazima koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms može smatrati niskom, potonje je ipak redovito prodavalo vino pod ranijim žigom u Ujedinjenoj Kraljevini (više od 700 sanduka u 2011. godini) tijekom najmanje godinu dana prije dana podnošenja prijave žiga Europske unije.

81 Uzimajući u obzir nacionalnu sudsku praksu o tom pitanju, žalbeno je vijeće stoga pravilno zaključilo da je društvo Jackson Family Farms na relevantni dan obavljalo stvarne komercijalne djelatnosti u odnosu na vina prodavana pod žigom BYRON i da je stoga imalo *goodwill* na dan podnošenja prijave za registraciju figurativnog žiga BYRON kao žiga Europske unije.

– – *Trajnost goodwila*

82 Tužitelj, nadalje, osporava relevantnost popisa vina koja nudi British Airways od prosinca 2012. jer se on „odnosi na kasniji datum (više od 6 mjeseci) od započinjanja postupka povodom prigovora”.

83 Pravilo 19. stavak 2. točka (d) Uredbe (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) predviđa da podnositelj prijave na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 ne mora dokazati samo stjecanje ranijeg prava i opseg njegove zaštite nego i trajnost navedenog prava.

84 To uobičajeno podrazumijeva da se odnosni znak mora još rabiti u trenutku podnošenja prigovora (vidjeti po analogiji presudu od 23. listopada 2013., Baby Bambolina, T-581/11, neobjavljenu, EU:T:2013:553, t. 26. i 27.).

85 Žalbeno vijeće uzelo je u obzir popis vina koja nudi British Airways, ne kako bi ocijenilo stjecanje *goodwilla* – koje, kao što je navedeno u točki 53. ove presude, treba ocjenjivati na dan podnošenja prijave žiga Europske unije protiv koje je podnesen prigovor – nego kako bi ocijenio trajnost ranijeg prava na dan podnošenja prigovora.

86 Postavlja se pitanje bi li, čak i ako je *goodwill* bio stečen prije dana podnošenja prijave žiga Europske unije, prigovor trebalo odbiti kao neosnovan s obzirom na činjenicu da podnositelj prigovora nije dokazao trajnost prava na dan podnošenja prigovora.

87 U tom pogledu, žalbeno se vijeće pri utvrđivanju trajnosti na dan podnošenja prigovora nije oslonilo samo na popis vina koje nudi British Airways nego i na činjenicu da su svi drugi dokazi koje je podnio podnositelj prigovora bili vrlo blizu datuma podnošenja prijave za registraciju osporavanog žiga.

88 Sudska praksa Ujedinjene Kraljevine utvrdila je da *goodwill* može preživjeti prekid djelatnosti (odluka Judicial Committee of the Privy Council (Sudski odbor Kraljevskog vijeća, Ujedinjena Kraljevina) Star Industrial v Yap Kwee Kor, (1976) F. S. R. 256 PC), čak i ako bi taj prekid trajao nekoliko godina (Wadlow, C., *The law of passing-off*: *unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 3.-223. i naredne točke).

89 S obzirom na tu sudsku praksu, valja utvrditi da, u ovom slučaju, čak i pod pretpostavkom da je došlo do prekida djelatnosti društva Jackson Family Farms između dana podnošenja prijave osporavanog žiga i dana podnošenja prigovora, vremenski razmak između ta dva datuma nije dovoljno dug da bi *goodwill* mogao prestati postojati isključivo zbog proteka vremena.

90 Može se stoga zaključiti da je *goodwill* stečen na dan podnošenja prijave osporavanog žiga, odnosno 23. siječnja 2012., trajao pet mjeseci kasnije, tijekom podnošenja prigovora 21. lipnja 2012.

– *Nepostojanje posebnih i razlikovnih karakteristika*

91 Prvim dijelom jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na postojanje *goodwilla* neregistriranog žiga BYRON u Ujedinjenoj Kraljevini, tužitelj nadalje tvrdi, na temelju odluke High Court of Justice (England & Wales), Civil Division (Visoki sud (Engleska i Wales), građanski odjel)) Diageo North America v InterContinental Brands [(2010) EWCA Civ 920, u daljnjem tekstu: odluka Vodkat) i House of Lords (Dom lordova) Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A. C. 731, u daljnjem tekstu: odluka Advocaat), uvjet koji se odnosi na *goodwill* nije ispunjen, pogotovo zato što društvo Jackson Family Farms nije dokazalo da njegov proizvod ima određene posebne i razlikovne karakteristike, koje bi navele potrošača da nabavi takav proizvod. Suprotno tomu, niska cijena proizvoda i njegova prosječna kvaliteta sugeriraju da neće biti riječ o posebnom i prepoznatljivom proizvodu. Tužitelj također tvrdi da se samo žalbeno vijeće u pobijanoj odluci poziva na uvjet koji se odnosi na posebne i razlikovne karakteristike.

92 Prema EUIPO-ovu mišljenju, tužitelj se dakle oslanja na takozvani „proširenі” oblik tužbe zbog zavaravajućeg označivanja. To bi, međutim, bilo pogrešno jer je društvo Jackson Family Farms temeljilo svoj prigovor na „klasičnom” obliku te tužbe.

93 Prije svega treba podsjetiti da delikt zavaravajućeg označivanja obuhvaća širok raspon situacija.

94 Kao što pravilno primjećuje EUIPO, u „klasičnom” obliku delikta zavaravajućeg označivanja tuženik u postupku po tužbi zbog zavaravajućeg označivanja dovodi u zabludu glede komercijalnog podrijetla svojih proizvoda stvarajući dojam da su njegovi proizvodi tužiteljevi proizvodi. Taj zavaravajući prikaz općenito se sastoji od tuženikove uporabe tužiteljeva razlikovnog znaka (Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 1.-16., 5.-8., 7.-35., 7.-163., 8.-1. i 8.-8.).

95 Suprotno tomu, u „proširenom” obliku navedenog delikta zavaravajućeg označivanja, prikazanog u odlukama Advocaat i Vodkat, tuženik dovodi u zabludu glede podrijetla ili naravi svojih proizvoda prikazujući na zavaravajući način da oni potječu iz posebne regije ili da imaju posebne karakteristike ili sastav. To zavaravajuće označivanje može se napraviti uporabom opisnog ili generičkog pojma koji ne opisuje pravilno tuženikove proizvode, čime stvara dojam da posjeduju karakteristike ili svojstvo koje stvarno nemaju (na primjer, korištenje pojma „Vodkat” za vrstu pića koje nije votka) (odluka Advocaat i Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016, t. 7.-161, 7.-166. i 7.-281.).

96 U svojem zahtjevu od 31. prosinca 2012. društvo Jackson Family Farms tvrdilo je da se, u ovom slučaju, njegove klijente navelo da vjeruju da su proizvodi koje tužitelj nudi njegovi proizvodi. U prilog toj tvrdnji, društvo Jackson Family Farms pozvalo se na predmet u kojem je donesena presuda od 9. prosinca 2010., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, t. 132. i 148., koji je predstavljao slučaj primjene „klasičnog" oblika delikta zavaravajućeg označivanja.

97 Budući da društvo Jackson Family Farms nije nikad tvrdilo da tužiteljevi proizvodi navode na pomisao da posjeduju karakteristiku koju nemaju, nego da se njegove klijente navelo da vjeruju da su proizvodi koje tužitelj nudi njegovi proizvodi, žalbeno se vijeće u pobijanoj odlici pravilno oslonilo na „klasični" oblik tužbe zbog zavaravajućeg označivanja, utvrdivši da postoji opasnost da će se tužiteljevi proizvodi zamijeniti za one društva Jackson Family Farms.

98 S tim u svezi, suprotno tužiteljevim tvrdnjama, pozivanje u pobijanoj odluci na činjenicu da tuženik mora dokazati „da se njegovi proizvodi prepoznaju po razlikovnom elementu" nije pozivanje na uvjet koji se odnosi na posebne i razlikovne karakteristike. Da bi bilo riječ o zavaravajućem označivanju, znak koji tužitelj u postupku po tužbi zbog zavaravajućeg označivanja rabi mora se percipirati kao razlikovni znak njegovih proizvoda (Wadlow, C, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 1.-24., 3.-11., 8.-2. i 8.-9.). Međutim, taj razlikovni karakter znaka ne smije se zamijeniti onim što se u odluci Advocaat naziva „posebnim i prepoznatljivim svojstvima" proizvoda. Treba napomenuti da se razlikovni karakter znaka BYRON, koji je relevantan glede uvjeta koji se odnosi na zavaravajući prikaz, ne osporava u ovom slučaju.

99 U svakom slučaju, „proširenI" oblik delikta zavaravajućeg označivanja nije trebalo primjenjivati u ovom slučaju. Naime, za razliku od „votke" ili „šampanjca", „byron" nije opisni ili generički pojam koji daje oznaku glede zemljopisnog podrijetla ili sastava proizvoda. Zavaravajući prikaz odnosi se u ovom slučaju na sličnost između upotrebljavanih znakova, a ne na činjenicu da tužitelj tvrdi da njegovi proizvodi posjeduju svojstvo koje nemaju.

100 Stoga nije trebalo ispitati imaju li proizvodi društva Jackson Family Farms „prepoznatljiva i posebna svojstva", kao što su posebno podrijetlo ili sastav.

101 Slijedom toga, činjenica da je žalbeno vijeće ocijenilo prigovor s obzirom na pretpostavku da se on temelji na deliktu zavaravajućeg označivanja u njegovu „klasičnom" obliku nije mogla imati negativne posljedice, za tužitelja, na ocjenu činjenica i dokaza u predmetu.

102 Osim toga, u odluci Vodkat utvrđeno je da proširena tužba zbog zavaravajućeg označivanja nije rezervirana samo za proizvode čija se kvaliteta smatra vrhunskom, jer i vrlo skromni proizvodi mogu imati *goodwill* (Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 7.-190.). U svakom slučaju, argumenti koje je naveo tužitelj glede niske cijene i prosječne kvalitete proizvoda društva Jackson Family Farms stoga nemaju učinka.

103 Primjenom „klasičnog", a ne „proširenog" oblika navedenog delikta, žalbeno vijeće nije stoga počinio nikakvu pogrešku kojom bi se dovelo u pitanje zakonitost pobijane odluke.

Drugi dio jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na stjecanje goodwilla

104 Tužitelj smatra da, iako je neregistrirani žig BYRON stvorio *goodwill* u Ujedinjenoj Kraljevini, taj *goodwill* nema društvo Jackson Family Farms, nego društvo Boutinot.

105 EUIPO osporava tužiteljeve argumente.

106 Čimbenici koji utječu na posjedovanje *goodwilla* su sljedeći: tko je odgovoran za kvalitetu proizvoda i koga javnost percipira kao odgovornog (odluka House of Lords (Dom lordova, Ujedinjena Kraljevina) T. Oertli A. G. v J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R. P. C. 1, 7 HL].

107 Ono što je važno da bi se znak mogao zaštititi jest da u očima javnosti znak pokazuje da je kvaliteta proizvoda odgovornost jednog poduzetnika, čak i ako javnost ne pozna ime tog poduzetnika. Pitanje posjedovanja *goodwilla* općenito je činjenično pitanje i ne postoji presumpcija da *goodwill* ima strani proizvođač, a ne britanski distributer (odluka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Visoki sud (Engleska i Wales), odjel Chancery) MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F. S. R. 30). U načelu, *goodwill* pripada utvrđenom stranom dobavljaču uvoznih proizvoda, a ne uvozniku (Wadlow, C., *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5. izdanje, Sweet & Maxwell, London, 2016., t. 3.-136. i 3.-158.).

108 Općenito, funkcija žiga je označavanje komercijalnog podrijetla proizvoda, odnosno njegova proizvođača, a ne prodavatelja. U ovom slučaju, društvo Jackson Family Farms nadziralo je proizvodnju i kvalitetu proizvoda. Moguće je da je javnost percipirala društvo Jackson Family Farms, kao proizvođača vina, kao odgovorno za njegovu proizvodnju i kvalitetu.

109 Katalog društva Boutinot jasno je razlikovao različita vina koje je društvo nudilo na prodaju, s obzirom na njihovu cijenu, zemljopisno podrijetlo i proizvođača. Kupci su stoga bili slobodni odabrati vina s obzirom na te kriterije. Čak i ako je društvo Boutinot bilo jedini distributer proizvoda društva Jackson Family Farms u Ujedinjenoj Kraljevini, trebalo bi smatrati da potonje društvo posjeduje *goodwill*. Naime, katalog društva Boutinot jasno razlikuje proizvode društva Jackson Family Farms, prema njihovu imenu i podrijetlu, od drugih proizvoda koje prodaje Boutinot. Konkretno, u dva kataloga društva Boutinot koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms, pojedina vina koja očito proizvodi društvo Boutinot jasno su označena kao takva, što znači da druga vina ne proizvodi društvo Boutinot, nego proizvođači poput društva Jackson Family Farms.

Treći dio jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na istek ranijeg žiga Europske unije BYRON

110 U prilog svom zahtjevu prema kojem društvo Jackson Family Farms nije moglo steći *goodwill* za žig BYRON u Ujedinjenoj Kraljevini, tužitelj tvrdi da činjenica da je društvo Jackson Family Farms dopustilo da 2007. istekne raniji žig Europske unije BYRON pokazuje da nema komercijalnih interesa u Europi.

111 Naime, prema tužiteljevim tvrdnjama, koje EUIPO nije osporavao, žig BYRON, vlasništvo društva Byron Vineyard & Winery, Inc., bio je predmet registracije kao žig Europske unije koji je istekao 2007., jednu godinu nakon što je društvo Jackson Family Farms kupilo društvo Byron Vineyard & Winery.

112 Taj argument nije proturječan postojanju *goodwilla* koji je stvorio neregistrirani žig BYRON, a steklo društvo Jackson Family Farms.

113 Naime, prigovor se temeljio na ranijem neregistriranom žigu BYRON, a ne na ranijem žigu Europske unije BYRON.

114 Također treba podsjetiti da postoje neregistrirani žigovi čiji legitimitet proizlazi iz njihove uporabe u određenom broju država članica.
Ti znakovi, koji upućuju na komercijalno podrijetlo proizvoda ili usluge, funkcioniraju kao žig. Članak 8. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 207/2009 priznaje postojanje takvih prava u državama članicama i dodjeljuje nositeljima neregistriranih žigova mogućnost sprečavanja registracije žiga Europske unije ako se tim pravima može spriječiti uporabu takvog žiga na temelju nacionalnog zakonodavstva.

115 Pitanje je li neregistrirani žig zaštićen nacionalnim pravom prethodno bio registriran kao žig Unije stoga je bez učinka.

116 U ovom slučaju, kao što pravilno primjećuje EUIPO, istek registracije ranijeg žiga Europske unije BYRON nije sprečavao društvo Jackson Family Farms da rabi neregistrirani žig i tom uporabom stekne *goodwill*.

117 Budući da je društvo Jackson Family Farms steklo dostatan *goodwill* prilikom podnošenja prijave žiga Europske unije, istek registracije ranijeg žiga Europske unije BYRON nije sprječavao društvo Jackson Family Farms da zaštiti svoje neregistrirano pravo podnošenjem tužbe zbog zavaravajućeg označivanja.

118 Činjenica da je raniji žig Europske unije BYRON istekao stoga ne proturječi stjecanju *goodwilla*, koji je stvorio neregistrirani žig BYRON, od strane društva Jackson Family Farms.

Točke koje se odnose na zavaravajući prikaz i štetu

119 Posljednja dva uvjeta koji čine „klasično trojstvo" delikta zavaravajućeg označivanja, predviđenog pravom Ujedinjene Kraljevine, odnose se na zavaravajući prikaz od strane nositelja kasnijeg žiga, s jedne strane, i štetu nanesenu *goodwillu*, s druge strane.

120 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće utvrdilo da su ta dva uvjeta ispunjena: uzimajući u obzir istovjetnost odnosnih proizvoda i postojećih sličnosti između znakova, tužiteljevi proizvodi mogli su se zamijeniti onima društva Jackson Family Farms, a što je zavaravajući prikaz koji je uzrokovao štetu potonjem.

121 Valja istaknuti da, iako tužitelj tvrdi da podnositelj zahtjeva tvrdi da „nijedan od kriterija ‚klasičnog trojstva' nije [bio] ispunjen", on nije iznio razloženu argumentaciju glede drugog i trećeg uvjeta koji čine „klasični trojstvo" delikta zavaravajućeg označivanja, odnosno zavaravajući prikaz i štetu, nego samo razlog koji se odnosi na prvi uvjet koji čini „klasično trojstvo" delikta zavaravajućeg označivanja, odnosno *goodwill*.

122 U nedostatku tužiteljevih argumenata glede zavaravajućeg prikaza i štete, valja stoga potvrditi utvrđenje žalbenog vijeća da su se, uzimajući u obzir istovjetnost odnosnih proizvoda i postojećih sličnosti između znakova, tužiteljevi proizvodi mogli zamijeniti onima društva Jackson Family Farms, a što je zavaravajući prikaz koji je uzrokovao štetu društvu Jackson Family Farms.

123 Iz svega prethodno navedenog proizlazi da, s obzirom na to da jedini tužbeni razlog koji je istaknuo tužitelj nije osnovan, valja odbiti prvi dio tužiteljeva zahtjeva, a slijedom toga i tužbu u cijelosti.

Troškovi

124 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, svakoj stranci koja ne uspije u postupku nalaže se snošenje troškova, ako je postavljen takav zahtjev.

125 Budući da tužitelj nije uspio u postupku, istome valja naložiti snošenje troškova sukladno EUIPO-ovu zahtjevu.

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (prvo vijeće),

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Nelsonu Alfonsu Egüedu nalaže se snošenje troškova.

Pelikánová Valančius Öberg

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 18. srpnja 2017.

Potpisi

Sadržaj

Okolnosti spora 2

Zahtjevi stranaka 3

Pravo 4

Dopuštenost drugog dijela tužiteljeva zahtjeva 4

Meritum 4

Uvodna očitovanja 4

– Upućivanje na pravo države članice koje uređuje znak na koji se poziva 4

– Odnos između uporabe u trgovačkom prometu čija važnost nije samo lokalnog karaktera i goodwilla 6

Prvi dio jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na postojanje goodwilla žiga BYRON koji nije registriran u Ujedinjenoj Kraljevini 7

– Nedostatnost dokaza koje je podnijelo društvo Jackson Family Farms 7

– Tržišni udio društva Jackson Family Farms 10

– – Trajnost goodwila 11

– Nepostojanje posebnih i razlikovnih karakteristika 12

Drugi dio jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na stjecanje goodwilla 14

Treći dio jedinog tužbenog razloga, koji se odnosi na istek ranijeg žiga Europske unije BYRON 15

Točke koje se odnose na zavaravajući prikaz i štetu 16

Troškovi 16