Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

18 luglio 2017 *

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo BYRON – Marchio anteriore non registrato BYRON – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.°207/2009 – Regime dell'azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – "Goodwill" – Prova dell'acquisizione e della permanenza del diritto anteriore»

Nella causa T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, residente in Madrid (Spagna), rappresentato da N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:

Jackson Family Farms LLC, con sede in Santa Rosa, California (Stati Uniti),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 16 novembre 2015 (procedimento R 822/2015-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jackson Family Farms e il sig. Alfonso Egüed

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° febbraio 2016,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° aprile 2016,

visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 14 e il 15 febbraio 2017,

* Lingua processuale: l'inglese.

visto che le parti nel procedimento principale non hanno presentato domanda di fissazione dell'udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo deciso, ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La presente causa verte sulla questione se l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) abbia correttamente concluso, in una decisione che è stata oggetto di ricorso, che il diritto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord consente, in via ipotetica, all'opponente a una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, di vietare l'uso del marchio più recente dinanzi ai giudici del Regno Unito a titolo di un'azione per abuso di denominazione (passing off). La causa solleva, segnatamente, la questione della data rilevante per valutare l'acquisizione e la permanenza del diritto anteriore, nella specie il «goodwill» (forza di attrazione della clientela).

Fatti

2 Il 23 gennaio 2012 il sig. Nelson Alfonso Egüed, ricorrente, ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

3 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:



4 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione appartengono, in particolare, alla classe 33 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per tale classe, alla seguente descrizione: «Vini e bevande alcoliche comprese in questa classe (tranne le birre)».

5 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 56/2012, del 21 marzo 2012.

6 Il 21 giugno 2012 la società di diritto americano Jackson Family Farms LLC ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 4.

7 In seguito alla limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all'EUIPO, l'opposizione era fondata sul marchio anteriore non registrato BYRON, utilizzato nella normale prassi commerciale per designare vini.

8 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e a titolo del reato di abuso di denominazione (passing off) ai sensi del diritto del Regno Unito.

9 Il 27 febbraio 2015 la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione.

10 Il 24 aprile 2015 il ricorrente ha presentato un ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di opposizione.

11 Con decisione del 16 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso.

12 La commissione di ricorso ha considerato, in particolare, che gli elementi di prova prodotti dalla Jackson Family Farms erano sufficienti a dimostrare che il marchio non registrato BYRON era utilizzato nella normale prassi commerciale e che la portata di tale utilizzo non era solo locale nel Regno Unito.

13 La commissione di ricorso ha altresì concluso che tali elementi di prova, esaminati congiuntamente, dimostravano che la Jackson Family Farms esercitava attività commerciali serie relative ai vini venduti con il marchio BYRON alla data rilevante e che, di conseguenza, un «goodwill» era stato dimostrato.

14 Inoltre, la commissione di ricorso ha pienamente condiviso la conclusione della divisione di opposizione secondo la quale, tenuto conto dell'identità dei prodotti in questione e delle somiglianze esistenti tra i segni di cui trattasi, i prodotti del ricorrente rischiavano di essere confusi con quelli della Jackson Family Farms.

15 La commissione di ricorso ha infine concluso che, nella specie, la presentazione ingannevole arrecherebbe un danno nel senso che la Jackson Family Farms perderebbe vendite, poiché il consumatore acquisterebbe per errore i prodotti del ricorrente pensando che provengano dalla Jackson Family Farms.

Conclusioni delle parti

16 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– accogliere la sua domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea per tutti i prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 33;

– condannare la Jackson Family Farms alle spese del procedimento.

17 L'EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

– respingere in toto il ricorso di annullamento;

– condannare il ricorrente alle spese sostenute dall'EUIPO.

In diritto

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni del ricorrente

18 Il secondo capo delle conclusioni del ricorrente può essere inteso come tendente a che il Tribunale modifichi la decisione impugnata nel senso della registrazione del marchio richiesto.

19 Orbene, le istanze dell'EUIPO competenti in materia non adottano decisioni formali che constatano la registrazione di un marchio dell'Unione europea che potrebbe essere oggetto di ricorso. Di conseguenza, la commissione di ricorso non è competente a statuire su una domanda tendente alla registrazione di un marchio dell'Unione europea.

20 In tali circostanze, non spetta nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma tendente a che esso modifichi la decisione di una commissione di ricorso in tal senso [ordinanza del 30 giugno 2009, Securvita/UAMI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punti 17 e da 20 a 23; sentenze del 15 dicembre 2011, Mövenpick/UAMI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, non pubblicata, EU:T:2011:753, punto 11, e del 28 novembre 2013, Vitaminaqua/UAMI – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, non pubblicata, EU:T:2013:615, punto 17].

21 Il secondo capo delle conclusioni del ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile.

Nel merito

22 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

Osservazioni preliminari

– Sul rinvio al diritto dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere

23 In forza dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio non registrato può opporsi alla registrazione di un marchio dell'Unione europea qualora tale marchio non registrato soddisfi quattro condizioni. Il marchio non registrato deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale, deve avere una portata non puramente locale, il diritto a tale marchio deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro ove il marchio era utilizzato prima della data del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea e, infine, tale marchio deve dare al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

24 Tali condizioni sono cumulative, con la conseguenza che, quando un marchio non soddisfa una di esse, l'opposizione fondata sull'esistenza di un marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta [sentenza del 30 giugno 2009, Danjaq/UAMI – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, punto 35].

25 Le prime due condizioni, relative all'uso e alla portata non solo locale del marchio anteriore risultano dalla formulazione stessa dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione.

26 Pertanto il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all'utilizzo dei segni e alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito da tale regolamento [sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 33].

27 Per contro, nell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, dalla locuzione «se e in quanto (…), conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni costituiscono condizioni fissate da tale regolamento, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri fissati dal diritto che disciplina il segno fatto valere.

28 Il ricorrente giudica «sorprendente» il rinvio alle legislazioni degli Stati membri e ritiene che l'applicazione di una normativa straniera provochi una «perturbazione dell'equità» tra le parti.

29 Orbene, da un lato, tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere è giustificato dal fatto che il regolamento n. 207/2009 riconosce a segni estranei al sistema di marchio dell'Unione europea la possibilità di essere fatti valere contro un marchio dell'Unione europea. Pertanto, solo il diritto dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell'Unione europea e se possa giustificare il divieto dell'uso di un marchio successivo (sentenza del 24 marzo 2009, GENERAL OPTICA, da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 34).

30 Dall'altro lato, va osservato che diversi elementi tendono a garantire che tale rinvio soddisfi i requisiti del principio della tutela giurisdizionale effettiva.

31 Innanzitutto, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, incombe all'opponente dinanzi all'EUIPO l'onere di provare che, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b) del regolamento n. 207/2009, tale segno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. Sulla base della normativa nazionale fatta valere a sostegno dell'opposizione e delle decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato membro interessato, spetta all'opponente dimostrare che il segno in questione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro fatto valere e permette di vietare l'uso di un marchio successivo (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punti da 188 a 190).

32 Nella specie, l'onere di provare che, conformemente alla legislazione dello Stato membro applicabile. il segno fatto valere dava al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo spettava, quindi, all'opponente.

33 Inoltre, l'EUIPO e il Tribunale possono controllare la pertinenza degli elementi prodotti dall'opponente in relazione all'amministrazione, a suo carico, della prova del contenuto di tale diritto nazionale (v., per analogia, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 41).

34 In tal modo, gli organi competenti dell'EUIPO chiamati a statuire, in un primo tempo, non si limitano ad un ruolo di mera convalida del diritto nazionale come presentato dall'opponente. L'EUIPO può informarsi d'ufficio sul diritto nazionale dello Stato membro interessato qualora tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un motivo di opposizione eccepito e, soprattutto, la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti prodotti (v., per analogia, sentenze del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punti 43 e 45, e del 5 aprile 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 36).

35 Il Tribunale, dal canto suo, poiché svolge un controllo giurisdizionale in un secondo tempo, deve poter verificare, al fine di esercitare un controllo efficace, oltre ai documenti prodotti, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate dall'opponente (v., per

analogia, sentenze del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punto 44, e del 5 aprile 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 38). Il controllo giurisdizionale sarebbe, infatti, vanificato se il giudice dell'Unione fosse tenuto a limitarsi ai documenti prodotti dal richiedente, a rischio di una falsa applicazione o di un'interpretazione erronea delle norme applicabili.

36 Anche qualora l'opponente fornisse documenti che presentano una visione incompleta o ingannevole del diritto nazionale applicabile, non ne deriverebbe un pregiudizio per la controparte, poiché l'EUIPO e il Tribunale possono informarsi d'ufficio sul diritto nazionale dello Stato membro interessato. L'applicazione del diritto dello Stato membro non costituisce, quindi, una «perturbazione dell'equità» tra le parti.

– Sulla relazione tra l'uso nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale e il «goodwill»

37 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che le prime due condizioni enunciate all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ovvero quelle relative all'utilizzo e alla portata non puramente locale del marchio anteriore, erano soddisfatte.

38 Il ricorrente non ha proposto un ricorso contro la decisione impugnata nella parte in cui essa ha concluso che il marchio non registrato BYRON della Jackson Family Farms era utilizzato nella normale prassi commerciale nel Regno Unito in relazione con vini prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, e che tale utilizzo non aveva portata puramente locale.

39 Il ricorrente deduce, per contro, un motivo unico relativo a una delle tre condizioni che costituiscono la «trinità classica» del reato di abuso di denominazione, ovvero il «goodwill».

40 L'oggetto della controversia non riguarda, quindi, una valutazione delle due prime condizioni fissate dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

41 Nella specie, l'esame del Tribunale deve, di conseguenza, riguardare la questione se, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso abbia correttamente concluso che il diritto del Regno Unito consente, in via ipotetica, all'opponente di vietare l'uso del marchio successivo dinanzi ai giudici del Regno Unito a titolo di un'azione per abuso di denominazione.

42 Il diritto dello Stato membro applicabile al marchio non registrato è il Trade Marks Act 1994 (legge del Regno Unito sui marchi), il cui articolo 5, paragrafo 4, dispone quanto segue:

«Un marchio non può essere registrato se, o nei limiti in cui, il suo uso nel Regno Unito può essere impedito:

a) in base a qualunque norma giuridica [segnatamente in forza della disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off)] che tuteli un marchio non registrato o qualsivoglia altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale (…)».

43 Deriva dall'articolo 5, paragrafo 4, della legge del Regno Unito sui marchi, come interpretata dai giudici nazionali [decisioni della House of Lords (Camera dei Lords, Regno Unito) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL], che l'opponente deve dimostrare, conformemente al regime giuridico dell'azione per abuso di denominazione prevista dal diritto del Regno Unito, che sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, il «goodwill» acquisito (ossia la forza di attrazione della clientela) dal marchio non registrato o dal segno di cui trattasi, in secondo luogo, la presentazione ingannevole da parte del titolare del marchio successivo e, in terzo luogo, il pregiudizio

causato al «goodwill» [sentenze del 18 gennaio 2012, Tilda Riceland Private/UAMI – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punto 19, e del 18 novembre 2015, Government of Malaysia/UAMI – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, punto 32].

44 La commissione di ricorso ha concluso che gli elementi di prova, forniti dalla Jackson Family Farms, esaminati congiuntamente, dimostravano che essa esercitava attività commerciali serie relative ai vini venduti con il marchio BYRON alla data rilevante e che, di conseguenza, un «goodwill» era stato dimostrato.

45 Il motivo unico dedotto dal ricorrente può essere suddiviso in tre parti relative, in primo luogo, all'esistenza di un «goodwill» del marchio non registrato BYRON nel Regno Unito, in secondo luogo, all'acquisizione di tale «goodwill» e, in terzo luogo, alla scadenza del marchio dell'Unione europea anteriore BYRON.

Sulla prima parte del motivo unico, relativa all'esistenza di un «goodwill» del marchio non registrato BYRON nel Regno Unito

– Sull'insufficienza degli elementi di prova presentato dalla Jackson Family Farms

46 Il ricorrente sostiene che gli elementi di prova prodotti dalla Jackson Family Farms non sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un «goodwill» nel Regno unito. In particolare, il ricorrente fa osservare che le fatture indirizzate alla Boutinot Ltd, grossista di vini, non fanno riferimento al marchio BYRON, ma menzionano meramente il termine «byr»; che esse non dimostrano la vendita di prodotti ai consumatori finali; che non possono essere considerate, come ha fatto la commissione di ricorso, come meri esempi di vendite; e che i documenti interni forniti peraltro dalla Jackson Family Farms hanno un valore probatorio molto debole.

47 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

48 Occorre rilevare che la proprietà tutelata dall'azione per abuso di denominazione non riguarda una parola o un nome il cui uso da parte dei terzi sia limitato, ma la clientela stessa che viene pregiudicata dall'uso controverso [Lord Parker nella decisione della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division – Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione della Chancery – Burberry v JC Cording & CO Ltd (1909) 26 R.P.C. 693], poiché la reputazione di un marchio costituisce il potere di attrazione sulla clientela e il criterio che consente di distinguere un'impresa già esistente da un'impresa nuova [sentenze dell'11 giugno 2009, Last Minute Network/UAMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 e T-115/07, EU:T:2009:196, punto 61, e del 9 dicembre 2010, Tresplain Investments/UAMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, punto 101; v., altresì, Lord Macnaghten nella decisione della House of Lords (Camera dei Lords) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL].

49 L'esistenza di un «goodwill» è dimostrata, in linea di principio, esibendo la prova di attività commerciali e pubblicitarie e di conti clienti. La prova di attività commerciali serie che conducono all'acquisto di una reputazione e allo sviluppo di una clientela sarebbe in genere sufficiente per dimostrare un «goodwill» (sentenze del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punto 102, e del 18 novembre 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punto 74).

50 Si deve quindi esaminare se le prove fornite dalla Jackson Family Farms consentono di dimostrare l'esistenza di un «goodwill».

51 É vero che, come rileva giustamente il ricorrente, una parte delle prove non è rilevante. Così è, in particolare delle fatture relative a vendite fatte a società situate a Cipro e in Lussemburgo.

52 Il criterio temporale espressamente previsto all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 207/2009 per quanto riguarda l'acquisizione del diritto al segno fatto valere a sostegno dell'opposizione è quello della data di deposito della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea (sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 166; v., altresì, per analogia, sentenza del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punti 98 e 99). La data rilevante è, nella presente fattispecie, il 23 gennaio 2012.

53 Di conseguenza, la carta dei vini proposta dalla British Airways nella quale compare un byron pinot nero 2010 datata dicembre 2012, non può nemmeno essere presa in considerazione.

54 Le prove le più rilevanti presentate dalla Jackson Family Farms per dimostrare l'esistenza dei un «goodwill», in ordine cronologico, sono le seguenti:

– un catalogo della Boutinot datato 2010, che propone alla vendita vini con il marchio BYRON, con un ordine minimo di 25 casse (nonché un altro catalogo non datato);

– quattro fatture indirizzate alla Boutinot, ubicata nel Regno Unito, datate tra gennaio e dicembre 2011, per un importo totale di circa 45 000 dollari degli Stati Uniti (USD) per 728 casse di vini, e per prodotti come «09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6% Alc»;

– una critica di vini pubblicata su Internet, datata marzo/aprile 2011, che menziona un byron pinot nero 2008;

– un invito del sito Internet «meetup.com» a una degustazione di vini nel negozio Harrods a Londra (Regno Unito) che annuncia un byron pinot nero, datata maggio 2011;

– una relazione di vendite per il periodo che va dal 1º maggio all'8 giugno 2011, che elenca vendite di vini con il marchio BYRON per un totale di circa 3 800 lire sterline (GBP);

– una relazione interna delle vendite di vini con il marchio BYRON per il periodo che va da settembre 2010 a novembre 2011, che elenca un totale di 2 130 bottiglie, vendute, in particolare, a ristoranti e dettaglianti (specialmente il negozio Harrods) nel Regno Unito;

– stampe di schermate (non datate) del sito Internet del negozio Harrods che mostrano vini venduti con il marchio BYRON.

55 Le quattro fatture sopracitate, che sono le più rilevanti nella specie, sono indirizzate alla Boutinot, ubicata nel Regno Unito, e spedite a un indirizzo nel Regno Unito. Esse mostrano che i vini sono stati venduti con il marchio BYRON nel Regno Unito.

56 Il ricorrente fa valere che le fatture indirizzate alla Boutinot non menzionano il marchio BYRON ma menzionano meramente il termine «byr». Tuttavia, è d'uso comune che i prodotti venduti siano descritti in forma abbreviata sulle fatture e, poiché non si tratta delle sole prove fornite per dimostrate la vendita di vino con il marchio anteriore nel Regno Unito, l'EUIPO era tenuto ad effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punti 106 e 107). Le fatture, valutate congiuntamente alle altre prove di attività commerciali, mostrano che i vini sono stati venduti con il marchio BYRON nel Regno Unito.

57 Il ricorrente sostiene che le fatture indirizzate alla Boutinot non dimostrano la vendita di prodotti ai consumatori finali, e che la Jackson Family Farms non avrebbe attività nel Regno Unito.

58 A tale proposito, si deve ricordare che, i giudici del Regno Unito hanno statuito in modo costante che un richiedente l'azione per abuso di denominazione doveva disporre di un «goodwill», inteso come clientela, nel Regno unito [decisione della Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31]. Un'impresa stabilita all'estero può disporre di un «goodwill» nel Regno Unito se i suoi prodotti sono oggetto di una domanda nel Regno Unito e che tale domanda possa essere accolta (Wadlow, C., *The law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 1-17 e 3-93). Nella causa che ha dato luogo alla decisione della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione della Chancery], SA des Anciens Établissements Panhard e Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], per esempio, la vendita dei prodotti del richiedente da parte di un terzo e il loro acquisto e la loro importazione da parte di residenti nel Regno Unito, sono stati considerati come un'attività sufficiente. Come ha osservato giustamente l'EUIPO, il fatto che la Jackson Family Farms sia stabilita negli Stati Uniti e venda i suoi prodotti per mezzo del suo distributore nel Regno Unito non può quindi modificare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale la Jackson Family Farms possiede un «goodwill» nel Regno Unito.

59 Inoltre, dalla giurisprudenza nazionale emerge che rientrano nei clienti tanto coloro che hanno una relazione commerciale diretta con i richiedenti l'azione per abuso di denominazione, quanto coloro che acquistano i beni di questi ultimi in modo indiretto [decisione della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile) – Anheuser-Busch Inc v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; v., altresì, sentenza del 18 novembre 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punti 67 e 75].

60 Gli agenti intermedi, vale a dire i grossisti e i dettaglianti, che compravano i prodotti della Jackson Family Farms costituivano, quindi, allo stesso titolo dei consumatori finali, clienti della Jackson Family Farms presso i quali era acquisito il «goodwill». A tale proposito, le fatture menzionate al punto 54 supra, consentono di accertare l'esistenza di «goodwill» presso la Boutinot, un cliente che esercita le proprie attività nel commercio all'ingrosso di vino e rivende i prodotti della Jackson Family Farms.

61 Per quanto riguarda il «goodwill» acquisito presso i consumatori finali, come osserva a giusto titolo l'EUIPO, è logico supporre che i prodotti siano stati venduti al consumatore finale, poiché se così non fosse stato, il grossista non avrebbe ordinato consegne ulteriori di tali prodotti, come dimostrano gli elementi di prova forniti.

62 Il ricorrente sostiene, infine, che le fatture indirizzate alla Boutinot non possono essere considerate, come avrebbe fatto la commissione di ricorso, come meri esempi di vendite, il che sarebbe contrario alla sentenza del 23 ottobre 2013, Dimian/UAMI – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, non pubblicata, EU:T:2013:553), e che i documenti interni forniti dalla Jackson Family Farms hanno un valore probatorio molto debole.

63 Come osserva giustamente la commissione di ricorso, può essere attribuito un valore probatorio a una dichiarazione proveniente da una parte solo ove essa sia confermata da altri elementi di prova [sentenza del 13 maggio 2009, Schuhpark Fascies/UAMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, non pubblicata, EU:T:2009:156, punto 39].

64 A tale proposito, la commissione di ricorso è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi di prova forniti dinanzi all'EUIPO.

65 Infatti, non può escludersi che una serie di elementi di prova consenta di accertare i fatti da dimostrare, benché ciascuno di tali elementi, isolatamente considerato, non sia in grado di fornire la prova dell'esattezza di tali fatti (sentenze del 17 aprile 2008, Ferrero Germania/UAMI, C-108/07 P, non pubblicata, EU:C:2008:234, punto 36, e del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punti da 104 a 107).

66 Nella specie, le relazioni di vendite interne, anche a supporre che provengano dalla Jackson Family Farms, sono confermate da altri elementi di prova. Ad esempio, la relazione interna per le vendite di vini con il marchio BYRON per il periodo che va da settembre 2010 a novembre 2011, che elenca un totale di 2 130 bottiglie, vendute, in particolare, al negozio Harrods Londra, è avvalorata dall'invito online del sito Internet «meetup.com» ad una degustazione di vini nel negozio Harrods, datata maggio 2011, e dalle stampe di schermate del sito Internet di Harrods.

67 Parimenti, anche se il catalogo della Boutinot datato 2010, che propone alla vendita vini con il marchio BYRON, non dimostra che vini con il marchio BYRON siano stati effettivamente venduti, tale elemento di prova, esaminato congiuntamente alle quattro fatture indirizzate alla Boutinot, suggerisce la vendita di vini con il marchio BYRON da tale società a terzi.

68 La commissione di ricorso ha pertanto giustamente concluso che l'esame congiunto delle fatture e degli altri documenti presentati, che includevano le relazioni di vendite della Boutinot a dettaglianti, ristornati e hotel nel Regno Unito, nonché taluni estratti di riviste e altre informazioni sui vini venduti con il marchio BYRON pubblicate su Internet e rivolte ad una clientela situata nel Regno Unito, consentiva di considerare che la Jackson Family Farms esercitava attività commerciali serie relativamente ai vini venduti con il marchio BYRON alla data rilevante, con la conseguenza che essa aveva acquisito un «goodwill» a tale data.

– *Sulla quota di mercato della Jackson Family Farms*

69 Il ricorrente sostiene che la marginalità delle vendite della Jackson Family Farms nel Regno Unito e la sua quota minima di mercato pari a circa lo 0,0001234% nel 2011-2012 secondo i suoi calcoli, consenta di concludere nel senso dell'assenza di «goodwill».

70 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

71 A tale proposito, va ricordato che l'azione per abuso di denominazione tutela il «goodwill» a prescindere dalla dimensione dell'impresa. Il mero fatto che l'attività del richiedente l'azione per abuso di denominazione sia molto ridotta non impedisce di per sé di disporre di un «goodwill» (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 3-13).

72 Di conseguenza, nella causa che ha dato luogo alla decisione della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione della Chancery] Stannard v Reay [(1967) R.P.C. 589], è stato dichiarato che un esercizio di vendita ambulante di *fish and chips*, con un fatturato settimanale compreso tra GBP 129 e 138, aveva acquisito un «goodwill» dopo un'attività di circa tre settimane (sentenza del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand T-303/08, EU:T:2010:505, punto 110).

73 Nella causa che ha dato luogo alla decisione della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione della Chancery] Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933], la vendita di 127 software ad opera di un'impresa americana nel mercato del Regno Unito non è stata ritenuta sufficiente (sentenza del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand T-303/08, EU:T:2010:505, punto 114).

74 A fortiori, il volume dell'attività del richiedente un'azione per abuso di denominazione rispetto al mercato nel suo complesso non è determinante [decisione della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile) –, Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].

75 Pertanto, un'attività commerciale molto limitata ha potuto essere considerata sufficiente a creare un «goodwill» (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 3-64).

76 Se il richiedente l'azione per abuso di denominazione non è stabilito nel Regno Unito, egli dovrà per lo meno dimostrare di disporre di uno o più clienti nel Regno Unito [decisione della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division – Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione della Chancery – Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group, (1995) F.S.R. 924, 925], e non soltanto di una reputazione nel Regno Unito [decisione della Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31].

77 Deriva, pertanto, dalla giurisprudenza nazionale, applicata dal Tribunale in cause simili (sentenze del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, e del 18 novembre 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861), che anche le piccole imprese possono avere un «goodwill».

78 Nella specie, come deriva dalla decisione impugnata, la Jackson Family Farms ha venduto 728 casse di vini con il marchio BYRON alla Boutinot nel 2011, per un totale di circa USD 45 000 e non di circa USD 30 000 come sostiene erroneamente il ricorrente.

79 Alla luce anche delle relazioni interne di vendite fornite dalla Jackson Family Farms, quest'ultima avrebbe inoltre venduto ad altri clienti nel Regno Unito 2 130 bottiglie di vino con il marchio BYRON dal settembre 2010 al novembre 2011, per un totale di circa GBP 3 800 tra maggio e giugno 2011, e non GBP 6 800 come sostiene l'EUIPO, prendendo erroneamente in considerazione le vendite di vini diversi da quelli venduti con il marchio BYRON della relazione di vendite datata maggio-giugno 2011.

80 Se è vero che le vendite delle quali danno atto gli elementi di prova prodotti dalla Jackson Family Farms possono essere considerate limitate, quest'ultima ha tuttavia regolarmente venduto vino con il marchio anteriore nel Regno Unito (più di 700 casse nel 2011) per almeno un anno prima della data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea.

81 Alla luce della giurisprudenza nazionale su tale questione, la commissione di ricorso ha quindi giustamente concluso che la Jackson Family Farms esercitava attività commerciali serie nel Regno Unito per quanto riguarda i vini venduti con il marchio BYRON alla data rilevante, con la conseguenza che essa ha acquisito un «goodwill» alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio figurativo BYRON in quanto marchio dell'Unione europea.

– *Sulla permanenza del «goodwill»*

82 Il ricorrente contesta, peraltro, la pertinenza della carta dei vini proposti dalla British Airways datata dicembre 2012, poiché essa «si riferisce ad una data successiva (più di sei mesi) alla proposizione del ricorso in opposizione».

83 La regola 19, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, del Consiglio, sul marchio comunitario, (GU 1995, L 303, pag.1), prevede che un opponente che si fonda sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 deve fornire la prova, non solo dell'acquisizione del diritto anteriore e della portata della sua protezione, ma anche della permanenza del diritto.

84 Ciò comporta, di solito, che il segno di cui trattasi deve essere ancora utilizzato al momento della proposizione dell'opposizione (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2013, Baby Bambolina, T-581/11, non pubblicata, EU:T:2013:553, punti 26 e 27).

85 La commissione di ricorso ha preso in considerazione la carta dei vini proposta dalla British Airways al fine di valutare non l'acquisizione del «goodwill» – che deve essere valutata alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea contro il quale è diretta l'opposizione, come ricordato al punto 53 supra –, bensì la permanenza del diritto anteriore alla data dell'opposizione.

86 Si pone la questione se, nonostante sia stato acquisito un «goodwill» alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, l'opposizione debba essere respinta in quanto infondata alla luce della circostanza che l'opponente non avrebbe dimostrato la permanenza del diritto alla data dell'opposizione.

87 A tale proposito, la commissione di ricorso si è fondata, per stabilire la permanenza alla data dell'opposizione, non solo sulla carta dei vini proposta dalla British Airways, ma anche sul fatto che tutti gli altri elementi di prova presentati dall'opponente erano molto vicini alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato.

88 La giurisprudenza del Regno Unito ha stabilito che il «goodwill» poteva sopravvivere all'interruzione dell'attività [decisione del Judicial Committee of the Privy Council (sezione giudiziaria del Consiglio privato, Regno Unito) Star Industrial v Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. 256 PC], anche qualora tale interruzione duri diversi anni (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 3-223 e seguenti).

89 Alla luce di tale giurisprudenza si deve concludere che, nella specie, anche nell'ipotesi di un'interruzione dell'attività della Jackson Family Farms tra la data di deposito della domanda del marchio contestato e la data dell'opposizione, il lasso si tempo tra tali due date non è abbastanza lungo per far si che il «goodwill» si sia potuto esaurire per il mero effetto del passare del tempo.

90 Da ciò può dedursi che il «goodwill», acquisito alla data di deposito della domanda del marchio contestato, ovvero il 23 gennaio 2012, persisteva cinque mesi dopo, al momento della proposizione dell'opposizione il 21 giugno 2012.

– *Sull'assenza di caratteristiche specifiche e distinte*

91 Con la prima parte del motivo unico, relativa all'esistenza di un «goodwill» del marchio non registrato BYRON nel Regno Unito, il ricorrente sostiene, inoltre, ispirandosi alle decisione della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile)], Diageo North America v InterContinental Brands [(2010) EWCA Civ 920; in prosieguo: la «decisione Vodkat»] e della House of Lords (Camera dei Lords) Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A.C. 731; in prosieguo: la «decisione Advocaat»], che la condizione relativa al «goodwill» non è soddisfatta, in particolare poiché la Jackson Family Farms non avrebbe dimostrato che il suo prodotto possiede talune caratteristiche specifiche e distinte che spingerebbero il consumatore ad acquistarlo. Al contrario, il prezzo poco elevato del suo prodotto e la sua media qualità suggerivano che esso non costituirebbe un prodotto distinto e riconoscibile. Il ricorrente fa altresì valere che la commissione di ricorso stessa, nella decisione impugnata, farebbe riferimento ad una condizione relativa a caratteristiche specifiche e distinte.

92 Secondo l'EUIPO, il ricorrente si baserebbe, in tal modo, sulla forma «estensiva» dell'azione di abuso di denominazione. Ciò sarebbe, tuttavia, errato, poiché la Jackson Family Farms avrebbe fondato il proprio ricorso in opposizione sulla forma «classica» di tale azione.

93 Va innanzitutto ricordato che il reato di abuso di denominazione comprende un largo spettro di situazioni.

94 Come osserva giustamente l'EUIPO, nella forma «classica» del reato di abuso di denominazione, il convenuto in giudizio per abuso di denominazione inganna sull'origine commerciale dei suoi prodotti facendo credere che essi sono quelli del richiedente tale azione. Tale presentazione ingannevole consiste, in genere, nell'utilizzo da parte del convenuto di un segno distintivo del richiedente (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 e 8-8).

95 Per contro, nella forma «estensiva» del reato di abuso di denominazione, illustrata nelle decisioni Advocaat o Vodkat, il convenuto inganna sull'origine o sulla natura dei suoi prodotti rappresentandoli in maniera ingannevole come provenienti da una regione particolare o aventi caratteristiche o una composizione specifiche. Tale presentazione ingannevole può essere effettuata mediante l'uso di un termine descrittivo o generico che non descrive correttamente i prodotti del convenuto, lasciando pensare che essi abbiano una caratteristica o una qualità di cui sono sprovvisti (per esempio il termine «Vodkat» usato per un tipo di bevanda che non è vodka) [v. decisione Advocaat e Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 7-161, 7-166 e 7-281].

96 Nelle sue conclusioni del 31 dicembre 2012 dinanzi alla divisione di opposizione, la Jackson Family Farms aveva sostenuto che, nella specie, i suoi clienti sarebbero indotti a credere che i prodotti proposti dal ricorrente erano i suoi. A sostegno di tale affermazione la Jackson Family Farms si era riferita alla causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 dicembre 2010, Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505), punti 132 e 148, la quale costituiva un caso di applicazione della forma «classica» del reato di abuso di denominazione.

97 Poiché la Jackson Family Farms non aveva mai affermato che i prodotti della ricorrente inducano a pensare che essi hanno una caratteristica di cui sono sprovvisti, bensì che i suoi clienti sarebbero indotti a credere che i prodotti proposti dal ricorrente erano i suoi, la commissione di ricorso si è correttamente fondata, nella decisione impugnata, sulla forma «classica» dell'azione per abuso di denominazione, concludendo che i prodotti del ricorrente rischierebbero di essere confusi con quelli della Jackson Family Farms.

98 A tale proposito, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il riferimento, nella decisione impugnata, alla circostanza che l'opponente è tenuto a dimostrare «che i suoi prodotti sono riconosciuti mediante un elemento distintivo», non costituisce un riferimento a una condizione relativa a caratteristiche specifiche e distinte. Affinché sussista presentazione ingannevole, è necessario che il segno utilizzato dal richiedente l'azione per abuso di denominazione sia percepito come distintivo dei suoi prodotti (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 1-24, 3-11, 8-2 e 8-9). Orbene, tale carattere distintivo del segno non deve essere confuso con ciò che, nella decisione Advocaat viene chiamato «qualità riconoscibili e distinte» del prodotto. Si deve rilevare che il carattere distintivo del segno BYRON, rilevante per quanto riguarda la condizione relativa alla presentazione ingannevole, non è contestato nella presente fattispecie.

99 In ogni caso, la forma «estensiva» del reato di abuso di denominazione non era applicabile al caso di specie. Infatti, contrariamente alle denominazioni «vodka» o «champagne», «byron» non costituisce un termine descrittivo o generico che da un'indicazione sull'origine geografica o sulla composizione del prodotto. La presentazione ingannevole riguarda, nella specie, la similitudine tra i segni utilizzati, e non il fatto che il ricorrente pretende che i suoi prodotti possiedano una qualità che non hanno.

100 Non era dunque necessario esaminare se i prodotti della Jackson Family Farms siano caratterizzati da «qualità riconoscibili e distinte», quali un'origine o una composizione particolari.

101 Di conseguenza, il fatto che la commissione di ricorso abbia valutato l'opposizione alla luce dell'ipotesi che essa era fondata sul reato di abuso di denominazione nella sua forma «classica», non ha potuto avere ripercussioni negative, per il ricorrente, sulla valutazione dei fatti e delle prove del caso.

102 Inoltre, la decisione Vodkat ha stabilito che l'azione per abuso di denominazione nella forma «estensiva» non era riservata ai soli prodotti la cui qualità era percepita come superiore, poiché possono beneficiare di un «goodwill» anche prodotti molto modesti (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punto 7-190). In ogni caso, gli argomenti avanzati dal ricorrente relativi al prezzo poco elevato e alla qualità media dei prodotti della Jackson Family Farms sono inoperanti.

103 Applicando la forma «classica» e non la forma «estensiva» dell'azione per abuso di denominazione, la commissione di ricorso non è, quindi, incorsa in nessun errore tale da rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata.

Sulla seconda parte del motivo unico, relativa all'acquisizione del «goodwill»

104 Il ricorrente sostiene che, anche qualora il marchio non registrato BYRON avesse generato un «goodwill» nel Regno Unito, non sarebbe la Jackson Family Farms ad averlo, bensì il grossista di vini Boutinot.

105 L'EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente.

106 I fattori che hanno un'influenza sulla proprietà del «goodwill» sono i seguenti: chi è responsabile della qualità dei prodotti e chi è percepito come responsabile dal pubblico [decisione della House of Lords (Camera dei Lords) T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL].

107 Ciò che conta, affinché un segno possa essere tutelato, è che agli occhi del pubblico il segno indichi che la qualità dei prodotti rientra nella responsabilità di un'unica impresa, anche se il pubblico non conosce il nome di detta impresa. La questione della proprietà del «goodwill» è, in linea generale, una questione di fatto e non esiste alcuna presunzione secondo la quale il «goodwill» è detenuto dal fabbricante straniero invece del distributore britannico [decisione della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division – Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione della Chancery – MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30]. In linea di principio, il «goodwill» appartiene al fornitore straniero identificato dei prodotti importati, invece che all'importatore (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 3-136 e 3-158).

108 Nel complesso, la funzione di un marchio consiste nell'indicare l'origine commerciale del prodotto, ovvero il suo produttore, e non il suo venditore. Nella specie, la Jackson Family Farms controllava la produzione e la qualità dei prodotti. È probabile che il pubblico percepisse la Jackson Family Farms, in quanto produttore di vino, come responsabile della sua produzione e della sua qualità.

109 Il catalogo Boutinot faceva chiaramente distinzione tra i diversi vini proposti alla vendita, in funzione del loro prezzo, della loro origine geografica e del loro produttore. Gli acquirenti erano quindi liberi di scegliere i loro vini in funzione di tali criteri. Anche se la Boutinot era il solo distributore dei prodotti della Jackson Family Farms nel Regno Unito, quest'ultima doveva comunque essere considerata come proprietaria del «goodwill». Infatti, il catalogo della Boutinot differenzia chiaramente i prodotti della Jackson Family Farms, per nome e origine, dagli altri prodotti venduti dalla Boutinot. In particolare, nei due cataloghi della Boutinot presentati dalla Jackson Family Farms, taluni vini apparentemente prodotti dalla Boutinot sono chiaramente identificati come tali, il che significa che gli altri vini non sono prodotti dalla Boutinot ma da produttori quali la Jackson Family Farms.

Sulla terza parte del motivo unico, relativa allo scadere del marchio dell'Unione europea anteriore BYRON

110 A sostegno della sua conclusione secondo la quale la Jackson Family Farms non può avere acquisito «goodwill» per il marchio BYRON nel Regno Unito, il ricorrente fa valere che il fatto che la Jackson Family Farms abbia lasciato scadere il marchio dell'Unione europea anteriore BYRON nel 2007, dimostra che essa non disponeva di interessi commerciali in Europa.

111 Infatti, secondo il ricorrente, senza che ciò fosse contestato dall'EUIPO, il marchio BYRON, proprietà della Byron Vineyard & Winery, Inc., sarebbe stato oggetto di una registrazione in quanto marchio dell'Unione europea che sarebbe scaduta nel 2007, un anno dopo l'acquisizione della Byron Vineyard & Winery da parte della Jackson Family Farms.

112 Tale argomento non è in grado di contraddire l'esistenza di un «goodwill» originato dal marchio non registrato BYRON e acquisito dalla Jackson Family Farms.

113 Infatti, l'opposizione era fondata sul marchio anteriore non registrato BYRON e non sul marchio dell'Unione europea anteriore BYRON.

114 Va altresì ricordato che sussiste un certo numero di marchi non registrati che derivano la legittimità dal loro utilizzo in un determinato numero di Stati membri. Tali segni, che indicano l'origine commerciale di un prodotto o di un servizio, funzionano come marchi. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 riconosce l'esistenza di tali diritti negli Stati membri e garantisce ai titolari dei marchi non registrati la possibilità di impedire la registrazione di una domanda di marchio dell'Unione europea qualora riescano ad impedire l'utilizzo di tale domanda di marchio conformemente al diritto nazionale pertinente.

115 La questione se il marchio non registrato tutelato da un diritto nazionale sia stato o no previamente registrato in quanto marchio dell'Unione europea è quindi irrilevante.

116 Nella specie, come osserva a giusto titolo l'EUIPO, lo scadere della registrazione del marchio dell'Unione europea anteriore BYRON non impedisce alla Jackson Family Farms di utilizzare il marchio non registrato e, grazie a tale utilizzo, di acquisire un «goodwill».

117 Nella misura in cui la Jackson Family Farms ha acquisito un «goodwill» sufficiente al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea, lo scadere della registrazione del marchio dell'Unione europea anteriore BYRON non impedisce alla Jackson Family Farms di proteggere il proprio diritto non registrato proponendo un'azione per abuso di denominazione.

118 Il fatto che il marchio dell'Unione europea anteriore BYRON sia scaduto non contraddice, pertanto, l'acquisizione da parte della Jackson Family Farms di un «goodwill» originato dal marchio non registrato BYRON.

Sui punti relativi alla presentazione ingannevole e al danno

119 Le ultime due condizioni che costituiscono la «trinità classica» del reato di abuso di denominazione previsto dal Regno Unito riguardano la presentazione ingannevole da parte del titolare del marchio successivo, da un lato, e il danno arrecato al «goodwill», dall'altro.

120 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che tali due condizioni erano soddisfatte: alla luce dell'identità dei prodotti di cui trattasi e delle similitudini esistenti tra i segni, i prodotti del ricorrente rischierebbero di essere confusi con quelli della Jackson Family Farms, presentazione ingannevole che provocherebbe un danno a quest'ultima.

121 Si deve sottolineare che, sebbene il ricorrente affermi che «nessun criterio della "trinità classica" [era] soddisfatto», egli non ha presentato argomenti elaborati per quanto riguarda il secondo e il terzo criterio che costituiscono la «trinità classica» del reato di abuso di denominazione, ovvero la presentazione ingannevole e il danno, ma unicamente un motivo relativo alla prima delle condizioni che formano la «trinità classica» di tale reato, ovvero il «goodwill».

122 In mancanza di argomenti dedotti dal ricorrente relativamente alla presentazione ingannevole e al danno, si deve, quindi, confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale, alla luce dell'identità dei prodotti di cui trattasi e delle similitudini esistenti tra i segni, i prodotti del ricorrente rischierebbero di essere confusi con quelli della Jackson Family Farms, presentazione ingannevole che provocherebbe un danno a quest'ultima.

123 Risulta da quanto precede che poiché il motivo unico dedotto dal ricorrente non è fondato, il primo capo delle conclusioni del ricorrente e, di conseguenza il ricorso nella sua interezza, deve essere respinto.

Sulle spese

124 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

125 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente dev'essere condannato alle spese, conformemente alla domanda dell'EUIPO.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Nelson Alfonso Egüed è condannato alle spese.

Pelikánová Valančius Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 luglio 2017.

Firme

Indice

Fatti . . . 2

Conclusioni delle parti . . . 3

In diritto . . . 4

Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni del ricorrente . . . 4

Nel merito . . . 4

Osservazioni preliminari . . . 4

– Sul rinvio al diritto dello Stato membro che disciplina il segno fatto valere . . . 4

– Sulla relazione tra l'uso nella normale prassi commerciale la cui portata non è puramente locale e il «goodwill» . . . 6

Sulla prima parte del motivo unico, relativa all'esistenza di un «goodwill» del marchio non registrato BYRON nel Regno Unito . . . 7

– Sull'insufficienza degli elementi di prova presentato dalla Jackson Family Farms . . . 7

– Sulla quota di mercato della Jackson Family Farms . . . 10

– Sulla permanenza del «goodwill» . . . 11

– Sull'assenza di caratteristiche specifiche e distinte . . . 12

Sulla seconda parte del motivo unico, relativa all'acquisizione del «goodwill» . . . 14

Sulla terza parte del motivo unico, relativa allo scadere del marchio dell'Unione europea anteriore BYRON . . . 15

Sui punti relativi alla presentazione ingannevole e al danno . . . 15

Sulle spese . . . 16