Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

18. července 2017 *

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie BYRON – Starší nezapsaná ochranná známka BYRON – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 – Režim žaloby podle ‚common law' týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off) – ‚Goodwill' – Důkaz o nabytí a pokračující existenci staršího práva"

Ve věci T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, s bydlištěm v Madridu (Španělsko), zastoupený N. Fernández Fernández-Pachecem, advokátem,

žalobce,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému J. Ivanauskasem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

Jackson Family Farms LLC, se sídlem v Santa Rosa, Kalifornie (Spojené státy),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 16. listopadu 2015 (věc R 822/2015-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společností Jackson Family Farms a N. Alfonso Egüedem,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, V. Valančius a U. Öberg (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 1. února 2016,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 1. dubna 2016,

s přihlédnutím k písemné otázce Tribunálu položené účastníkům řízení a odpovědím na tuto otázku došlým kanceláři Tribunálu ve dnech 14. a 15. února 2017,

* Jednací jazyk: angličtina.

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co podle čl. 106 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek

1 Projednávaná věc se týká otázky, zda Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dospěl v rozhodnutí, jež bylo napadeno opravným prostředkem, správně k závěru, že právo Spojeného království hypoteticky umožňuje, aby osoba podávající námitky proti přihlášce ochranné známky Evropské unie dosáhla zákazu užívání pozdější ochranné známky před soudy Spojeného království na základě žaloby týkající se neoprávněného užívání označení (passing off). V projednávané věci vyvstává mimo jiné otázka, jaké datum je relevantní pro posouzení nabytí a pokračující existence staršího práva, v daném případě „goodwill“ (přitažlivost pro klientelu).

Skutečnosti předcházející sporu

2 Dne 23. ledna 2012 podal žalobce, Nelson Alfonso Egüed, na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie.

3 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



4 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají zejména do třídy 33 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Víno a alkoholické nápoje všeho druhu (s výjimkou piva)“.

5 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 56/2012 ze dne 21. března 2012.

6 Dne 21. června 2012 podala společnost založená podle amerického práva, Jackson Family Farms LLC, na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky týkající se výrobků uvedených v bodě 4 výše.

7 Po omezení, k němuž došlo během řízení před EUIPO, byly námitky založeny na starší nezapsané ochranné známce BYRON, užívané v obchodním styku pro označení vín.

8 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 a důvody související s trestným činem neoprávněného užívání označení (passing off) podle práva Spojeného království.

9 Dne 27. února 2015 námitkové oddělení námitkám vyhovělo.

10 Dne 24. dubna 2015 podal žalobce proti rozhodnutí námitkového oddělení k EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

11 Rozhodnutím ze dne 16. listopadu 2015 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát EUIPO odvolání zamítl.

12 Odvolací senát měl zejména za to, že důkazy předložené společností Jackson Family Farms byly dostačující k prokázání, že nezapsaná ochranná známka BYRON byla užívána v obchodním styku a že význam tohoto užívání nebyl ve Spojeném království pouze místní.

13 Odvolací senát dospěl též k závěru, že uvedené důkazy, jež byly posouzeny společně, prokazovaly, že společnost Jackson Family Farms vykonávala k relevantnímu datu skutečnou obchodní činnost týkající se vín prodávaných pod ochrannou známkou BYRON, v důsledku čehož získala „goodwill“.

14 Odvolací senát se mimoto plně ztotožnil se závěrem námitkového oddělení, podle něhož by vzhledem k totožnosti dotčených výrobků a podobnostem mezi dotčenými označeními hrozilo, že výrobky žalobce budou zaměňovány s výrobky společnosti Jackson Family Farms.

15 Odvolací senát konečně dovodil, že by klamavá prezentace v projednávané věci mohla způsobit újmu v tom smyslu, že by společnost Jackson Family Farms přišla o prodeje, neboť spotřebitelé by mylně nakupovali výrobky žalobce s domněním, že pocházejí od společnosti Jackson Family Farms.

Návrhová žádání účastníků řízení

16 Žalobce navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí,

– vyhověl jeho přihlášce ochranné známky Evropské unie pro všechny výrobky uvedené ve třídách 18, 25 a 33,

– uložil společnosti Jackson Family Farms náhradu nákladů řízení.

17 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu na neplatnost v plném rozsahu,

– uložil žalobci náhradu nákladů řízení vynaložených EUIPO.

Právní otázky

K přípustnosti druhého bodu návrhových žádání žalobce

18 Druhý bod návrhových žádání žalobce lze chápat jako směřující k tomu, aby Tribunál změnil napadené rozhodnutí v tom smyslu, že přihlášená ochranná známka bude zapsána.

19 Oddělení EUIPO příslušná v dané oblasti přitom nepřijímají formální rozhodnutí konstatující zápis ochranné známky Evropské unie, která by mohla být předmětem opravného prostředku. Odvolací senát tedy není oprávněn rozhodovat o návrhu směřujícím k tomu, aby zapsal ochrannou známku Evropské unie.

20 Za těchto okolností tedy nepřísluší ani Tribunálu, aby rozhodoval o návrhu na změnu směřujícím k tomu, aby změnil rozhodnutí odvolacího senátu v tomto smyslu [usnesení ze dne 30. června 2009, Securvita v. OHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, body 17 a 20 až 23; rozsudky ze dne 15. prosince 2011, Mövenpick v. OHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, nezveřejněný, EU:T:2011:753, bod 11, a ze dne 28. listopadu 2013, Vitaminaqua v. OHIM – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, nezveřejněný, EU:T:2013:615, bod 17].

21 Druhý bod návrhových žádání žalobce je tudíž třeba odmítnout jako nepřípustný.

K věci samé

22 Žalobce vznáší na podporu žaloby jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.

Úvodní poznámky

– K odkazu na právo členského státu, které se vztahuje na uplatněné označení

23 Podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 může majitel nezapsané ochranné známky podat proti zápisu ochranné známky Evropské unie námitky, pokud tato nezapsaná ochranná známka splňuje čtyři podmínky. Nezapsaná ochranná známka musí být užívána v obchodním styku, její význam nesmí být pouze místní, právo k této známce muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém byla ochranná známka užívána přede dnem podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, a konečně tato ochranná známka musí svému majiteli přiznat možnost zakázat užívání pozdější ochranné známky.

24 Tyto podmínky jsou kumulativní, takže pokud ochranná známka nesplňuje jednu z těchto podmínek, nelze námitkám založeným na existenci nezapsané ochranné známky užívané v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 vyhovět [rozsudek ze dne 30. června 2009, Danjaq v. OHIM – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, bod 35].

25 První dvě podmínky, tj. podmínky týkající se užívání starší ochranné známky a jejího významu, který nesmí být pouze místní, vyplývají ze samotného znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a musejí být tedy vykládány s ohledem na unijní právo.

26 Nařízení č. 207/2009 tak stanoví jednotná kritéria týkající se užívání označení a jejich významu, která jsou v souladu se zásadami, na kterých spočívá systém zavedený tímto nařízením [rozsudek ze dne 24. března 2009, Moreira da Fonseca v. OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, bod 33].

27 Z části věty „pokud podle […] práva členského státu, které se na toto označení vztahuj[e]“, obsažené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 naproti tomu vyplývá, že další dvě podmínky představují podmínky stanovené uvedeným nařízením, které se na rozdíl od předcházejících podmínek posuzují s ohledem na kritéria stanovená právem, které se na uplatněné označení vztahuje.

28 Žalobce považuje odkaz na právní předpisy členských států za „překvapivý“ a má za to, že použití zahraničních právních předpisů způsobuje „narušení rovnosti“ stran.

29 Tento odkaz na právo, které se na uplatněné označení vztahuje, je přitom odůvodněný tím, že nařízení č. 207/2009 přiznává označením, na která se systém ochranné známky Evropské unie nevztahuje, možnost, aby byla uplatněna proti ochranné známce Evropské unie. Stanovit, zda je uplatněné označení starší než ochranná známka Evropské unie a zda může odůvodnit zákaz užívání pozdější ochranné známky, tedy umožňuje pouze právo členského státu, které se na uplatněné označení vztahuje (rozsudek ze dne 24. března 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, bod 34).

30 Kromě toho je třeba poznamenat, že několik faktorů má zajistit, aby tento odkaz splňoval požadavky plynoucí ze zásady účinné soudní ochrany.

31 Nejprve je třeba podotknout, že podle čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nese důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že podle práva členského státu, které se vztahuje na uplatněné označení podle čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009, přiznává toto označení svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, osoba podávající námitky v řízení před EUIPO. Na základě vnitrostátní právní úpravy uváděné na podporu námitek a soudních rozhodnutí vydaných v dotyčném členském státě musí osoba, která podává námitky, prokázat, že dotčené označení spadá do působnosti uplatňovaných právních předpisů členského státu a že umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky (rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, body 188 až 190).

32 V projednávané věci tedy nesla důkazní břemeno ohledně skutečnosti, že podle použitelného práva členského státu přiznává uplatňované označení svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, osoba podávající námitky.

33 EUIPO a Tribunál mohou navíc ověřit význam dokladů předložených osobou podávající námitky, pokud jde o jí příslušející dokazování obsahu vnitrostátního práva (viz obdobně rozsudek ze dne 27. března 2014, OHIM v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 41).

34 Úloha příslušných oddělení EUIPO, jež mají nejprve rozhodnout, není tedy omezena na pouhé potvrzení vnitrostátního práva, jak je prezentovala osoba podávající námitky. EUIPO se může z úřední povinnosti obeznámit s vnitrostátním právem dotyčného členského státu, pokud je takové obeznámení nezbytné pro posouzení podmínek použití uplatňovaného důvodu námitek, zejména pokud jde o věcnou správnost tvrzených skutečností nebo důkazní sílu předložených dokladů (viz obdobně rozsudky ze dne 27. března 2014, OHIM v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, body 43 a 45, a ze dne 5. dubna 2017, EUIPO v. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, bod 36).

35 Pokud jde o Tribunál, který následně vykonává soudní přezkum, bude za účelem výkonu účinného přezkumu muset mít možnost ověřit kromě předložených dokladů i obsah, podmínky použití a působnost právních norem, které uplatnila osoba podávající námitky (viz obdobně rozsudky ze dne 27. března 2014, OHIM v. National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, bod 44, a ze dne 5. dubna 2017, EUIPO v. Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, bod 38). Soudní přezkum by totiž byl zbaven svého smyslu, kdyby se unijní soud musel omezit na zohlednění dokumentů předložených osobou podávající námitky, s rizikem nesprávného uplatnění nebo výkladu příslušných norem.

36 I kdyby osoba podávající námitky předložila dokumenty, jež by podávaly neúplný nebo zavádějící obraz o použitelném vnitrostátním právu, druhé straně by tedy přesto nebyla způsobena újma, neboť jak EUIPO tak Tribunál se mohou obeznámit s vnitrostátním právem dotyčného členského státu z úřední povinnosti. Použití práva členského státu tudíž nevede k „narušení rovnosti“ stran.

– Ke vztahu mezi užíváním v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, a „goodwill“

37 V napadeném rozhodnutí dospěl odvolací senát k závěru, že první dvě podmínky uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, tj. podmínky týkající se užívání starší ochranné známky a jejího významu, který nesmí být pouze místní, byly splněny.

38 Žalobce nepodal žalobu proti té části napadeného rozhodnutí, v níž je obsažen závěr, že nezapsaná ochranná známka BYRON, jejíž majitelkou je společnost Jackson Family Farms, byla užívána v obchodním styku ve Spojeném království ve vztahu k vínu přede dnem podání přihlášky sporné ochranné známky a že toto užívání nemělo pouze místní význam.

39 Žalobce naproti tomu uplatňuje jediný žalobní důvod týkající se jedné ze tří podmínek představujících „klasickou trojici“ trestného činu neoprávněného užívání označení, tj. „goodwill“.

40 Projednávaný spor se tedy netýká posouzení prvních dvou podmínek stanovených v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.

41 V projednávané věci se proto přezkum Tribunálu musí týkat otázky, zda odvolací senát v napadeném rozhodnutí správně dovodil, že právo Spojeného království hypoteticky umožňuje, aby osoba podávající námitky dosáhla zákazu užívání pozdější ochranné známky před soudy Spojeného království na základě žaloby týkající se neoprávněného užívání označení (passing off).

42 Právem členského státu použitelným na nezapsanou ochrannou známku je Trade Marks Act 1994 (zákon Spojeného království o ochranných známkách), jehož čl. 5 odst. 4 stanoví:

„Ochrannou známku nelze zapsat, pokud jejímu užívání ve Spojeném království může být zabráněno:

a) z důvodu jakéhokoli právního pravidla [zejména na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání označení (law of passing off)] chránícího nezapsanou ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení užívané v obchodním styku […]“

43 Z článku 5 odst. 4 zákona Spojeného království o ochranných známkách, ve světle jeho výkladu vnitrostátními soudy [rozhodnutí House of Lords (Sněmovna lordů, Spojené království) Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL], vyplývá, že osoba, která podala námitky, musí v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny tři podmínky, a sice zaprvé „goodwill“ (to znamená přitažlivost pro klientelu) získaný předmětnou nezapsanou ochrannou známkou nebo označením, zadruhé klamavá prezentace ze strany majitele pozdější ochranné známky a zatřetí újma způsobená „goodwill“ [rozsudky ze dne 18. ledna 2012, Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, bod 19, a ze dne 18. listopadu 2015, Government of Malaysia v. OHIM – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, bod 32].

44 Odvolací senát dospěl k závěru, že důkazy předložené společností Jackson Family Farms, které byly posouzeny společně, prokazují, že tato společnost vykonávala k relevantnímu datu skutečnou obchodní činnost týkající se vín prodávaných pod ochrannou známkou BYRON, v důsledku čehož získala „goodwill“.

45 Jediný žalobní důvod uplatněný žalobcem lze rozdělit na tři části, z nichž první se týká existence „goodwill“ nezapsané ochranné známky BYRON ve Spojeném království, druhá se týká získání tohoto „goodwill“ a třetí se týká uplynutí platnosti zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON.

K první části jediného žalobního důvodu týkající se existence „goodwill“ nezapsané ochranné známky BYRON ve Spojeném království

– K nedostatečnosti důkazů předložených společností Jackson Family Farms

46 Žalobce tvrdí, že důkazy předložené společností Jackson Family Farms nejsou dostačující k prokázání existence „goodwill“ ve Spojeném království. Žalobce poukazuje zejména na to, že faktury určené společnosti Boutinot Ltd nezmiňují ochrannou známku BYRON, ale zmiňují výraz „byr“, neprokazují prodej výrobků konečným spotřebitelům, nemohou být považovány – jak to učinil odvolací senát – za pouhé příklady prodeje a interní dokumenty mimoto předložené společností Jackson Family Farms mají velmi slabou důkazní sílu.

47 EUIPO s argumenty žalobce nesouhlasí.

48 Je třeba podotknout, že vlastnictví, jež je chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, se nevztahuje ke slovu nebo jménu, jehož užívání třetími osobami je omezené, ale k samotné klientele, která je sporným užíváním poškozována [Lord Parker v rozhodnutí High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vrchní soud (Anglie a Wales), Kancléřské oddělení) Burberrys v. JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693], jelikož dobrá pověst ochranné známky je silou, kterou je klientela přitahována, a kritériem umožňujícím odlišit zavedený podnik od podniku nového [rozsudky ze dne 11. června 2009, Last Minute Network v. OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 a T-115/07, EU:T:2009:196, bod 61, a ze dne 9. prosince 2010, Tresplain Investments v. OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, bod 101; viz též Lord Macnaghten v rozhodnutí House of Lords (Sněmovna lordů) Inland Revenue Commissioners v. Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL].

49 Existence „goodwill“ je v zásadě prokázána zejména předložením důkazu o obchodních a reklamních činnostech a zákaznických účtech. Důkaz o skutečných obchodních činnostech, které vyúsťují v získání dobré pověsti a rozvoj klientely, je zpravidla k prokázání „goodwill“ dostačující (rozsudky ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, bod 102, a ze dne 18. listopadu 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, bod 74).

50 Je tedy třeba posoudit, zda důkazy předložené společností Jackson Family Farms umožňují prokázat existenci „goodwill“.

51 Jak správně uvádí žalobce, je pravda, že část důkazů není relevantní. To platí zejména pro faktury týkající se prodejů určených společnostem nacházejícím se na Kypru a v Lucembursku.

52 Časovým kritériem výslovně stanoveným v čl. 8 odst. 4 písm. a) nařízení č. 207/2009 pro nabytí práva k označení uplatňovanému na podporu námitek je kritérium dne podání přihlášky ochranné známky Evropské unie (rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, bod 166; viz též obdobně rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, body 98 a 99). Relevantním datem v projednávaném případě je tedy 23. leden 2012.

53 Nelze proto zohlednit ani seznam vín z prosince 2012, nabízených společností British Airways, na kterém je uvedeno víno „Byron Pinot Noir 2010“.

54 Nejrelevantnějšími důkazy předloženými společností Jackson Family Farms k prokázání existence „goodwill“ jsou v chronologickém pořadí tyto:

– katalog společnosti Boutinot z roku 2010, nabízející k prodeji vína pod ochrannou známkou BYRON, s minimální objednávkou 25 beden (jakož i jiný nedatovaný katalog);

– čtyři faktury určené společnosti Boutinot nacházející se ve Spojeném království, z období od ledna do prosince 2011, znějící na celkovou částku přibližně 45 000 amerických dolarů (USD) za 728 beden vína, pro výrobky jako např. „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc“;

– recenze vín zveřejněná na internetu z března/dubna 2011, jež zmiňuje „Byron Pinot Noir 2008“;

– online pozvánka internetové stránky Meetup.com na ochutnávku vín v obchodě Harrods v Londýně (Spojené království), inzerující víno „Byron Pinot Noir“, z května 2011;

– interní zpráva o prodeji za období od 1. května do 8. června 2011, vykazující prodeje vín pod ochrannou známkou BYRON v celkové částce přibližně 3 800 britských liber (GBP);

– interní zpráva o prodeji vín pod ochrannou známkou BYRON za období od září 2010 do listopadu 2011, o celkovém objemu 2 130 lahví, prodaných mimo jiné restauracím a maloobchodníkům (zejména obchodu Harrods) ve Spojeném království; a

– (nedatované) snímky obrazovky internetové stránky obchodu Harrods zobrazující vína prodávaná pod ochrannou známkou BYRON.

55 Výše uvedené čtyři faktury, které jsou v projednávané věci nejdůležitější, jsou určeny společnosti Boutinot nacházející se ve Spojeném království a byly zaslány na adresu ve Spojeném království. Dokládají tedy, že vína byla prodána pod ochrannou známkou BYRON ve Spojeném království.

56 Žalobce poukazuje na to, že faktury určené společnosti Boutinot nezmiňují ochrannou známku BYRON, ale zmiňují výraz „byr“. Je však obvyklé, že prodávané výrobky jsou na fakturách popsány ve zkrácené formě, a jelikož se nejedná o jediné důkazy poskytnuté k prokázání prodeje vína pod starší ochrannou známkou ve Spojeném království, měl EUIPO provést globální posouzení všech důkazů (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, body 106 a 107). Faktury posuzované ve spojení s dalšími důkazy o obchodních činnostech dokládají, že vína byla prodána pod ochrannou známkou BYRON ve Spojeném království.

57 Žalobce tvrdí, že faktury určené společnosti Boutinot neprokazují prodej výrobků konečným spotřebitelům a že společnost Jackson Family Farms nevyvíjí ve Spojeném království žádnou činnost.

58 V této souvislosti je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury soudů Spojeného království musí mít osoba podávající žalobu týkající se neoprávněného užívání označení „goodwill“, chápaný jako klientela, ve Spojeném království [rozsudek Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud, Spojené království) Starbucks (HK) Ltd and another v. British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31]. Podnik usazený v zahraničí může mít „goodwill“ ve Spojeném království, pokud jsou jeho výrobky předmětem poptávky ve Spojeném království a této poptávce lze vyhovět (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, body 1-17 a 3-93). Ve věci, ve které bylo vydáno rozhodnutí High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Kancléřské oddělení] SA des Anciens Établissements Panhard a Levassor v. Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], například prodej výrobků navrhovatele třetí osobou, jakož i jejich nákup a dovoz osobami s bydlištěm či sídlem ve Spojeném království, byly považovány za dostatečnou činnost. Jak správně uvádí EUIPO,

skutečnost, že společnost Jackson Family Farms je usazena ve Spojených státech a prodává své víno prostřednictvím svého distributora ve Spojeném království, nemůže tedy změnit závěr odvolacího senátu, že společnost Jackson Family Farms měla „goodwill“ ve Spojeném království.

59 Z vnitrostátní judikatury navíc vyplývá, že klienty se rozumí jak ti, co mají s osobami podávajícími žalobu týkající se neoprávněného užívání označení přímý smluvní vztah, tak i ti, co od těchto osob nakupují zboží nepřímo [rozhodnutí Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací soud (Anglie a Wales), občanskoprávní úsek] Anheuser-Busch Inc v. Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; viz též rozsudek ze dne 18. listopadu 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, body 67 a 75].

60 Zprostředkovatelé, tj. velkoobchodníci, dovozci a maloobchodníci, kteří nakupují výrobky společnosti Jackson Family Farms, tedy představují stejně jako koneční spotřebitelé klienty společnosti Jackson Family Farms, u kterých byl „goodwill“ získán. V tomto ohledu je třeba uvést, že faktury zmíněné výše v bodě 54 umožňují doložit existenci „goodwill“ u společnosti Boutinot, tedy klienta, který vykonává činnosti v oblasti velkoobchodu s vínem a dále prodává výrobky společnosti Jackson Family Farms.

61 Pokud jde o „goodwill“ získaný u konečných spotřebitelů, je logické předpokládat – jak správně podotýká EUIPO – že výrobky byly prodány konečnému spotřebiteli, neboť pokud by tomu tak nebylo, velkoobchodník by si neobjednal dodatečné zásilky těchto výrobků, jak to dokládají předložené důkazy.

62 Žalobce konečně tvrdí, že faktury určené společnosti Boutinot nelze považovat – jak to učinil odvolací senát – za pouhé příklady prodeje, neboť to je v rozporu s rozsudkem ze dne 23. října 2013 Dimian v. OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, nezveřejněný, EU:T:2013:553), a že interní dokumenty poskytnuté mimoto společností Jackson Family Farms mají velmi slabou důkazní sílu.

63 Jak správně poznamenává odvolací senát, důkazní sílu lze prohlášení jedné ze stran přiznat pouze tehdy, pokud je podloženo dalšími důkazy [rozsudek ze dne 13. května 2009, Schuhpark Fascies v. OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, nezveřejněný, EU:T:2009:156, bod 39].

64 V tomto ohledu je odvolací senát povinen provést globální posouzení všech důkazů předložených před EUIPO.

65 Nelze totiž vyloučit, že soubor důkazů umožní prokázat prokazované skutečnosti, i když každý z těchto důkazů, posuzovaný samostatně, správnost těchto skutečností prokázat nemůže (rozsudky ze dne 17. dubna 2008, Ferrero Deutschland v. OHIM, C-108/07 P, nezveřejněný, EU:C:2008:234, bod 36, a ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, body 104 až 107).

66 V projednávané věci jsou interní zprávy o prodeji, za předpokladu, že pocházejí od společnosti Jackson Family Farms, podloženy dalšími důkazy. Například interní zpráva o prodeji vín pod ochrannou známkou BYRON za období od září 2010 do listopadu 2011, vykazující celkový počet 2 130 lahví prodaných mimo jiné obchodu Harrods v Londýně, je podložena online pozvánkou internetové stránky Meetup.com na ochutnávku vína v obchodě Harrods, z května 2011, a snímky obrazovky internetové stránky obchodu Harrods.

67 Obdobně platí, že ačkoli katalog společnosti Boutinot z roku 2010, který nabízel k prodeji vína pod ochrannou známkou BYRON, neprokazuje, že vína nesoucí ochrannou známku BYRON byla skutečně prodána, tento důkaz, posouzený společně se čtyřmi fakturami určenými společnosti Boutinot, nasvědčuje, že společnost Boutinot prodala vína pod ochrannou známkou BYRON třetím osobám.

68 Odvolací senát tedy správně dovodil, že posouzení faktur společně s dalšími předloženými doklady, jež zahrnovaly zprávy o prodejích ze strany společnosti Boutinot maloobchodníkům, restauracím a hotelům ve Spojeném království, jakož i výňatky z časopisů a další informace o vínech prodávaných pod ochrannou známkou BYRON zveřejněné na internetu a určené klientele ve Spojeném království, umožňují konstatovat, že společnost Jackson Family Farms vykonávala k relevantnímu datu skutečnou obchodní činnosti týkající se vín prodávaných pod ochrannou známkou BYRON, a v důsledku toho získala k tomuto datu „goodwill".

– *K podílu společnosti Jackson Family Farms na trhu*

69 Žalobce tvrdí, že bezvýznamnost prodejů společnosti Jackson Family Farms ve Spojeném království a minimální podíl této společnosti na trhu, který podle jeho výpočtů odpovídal v letech 2011-2012 přibližně 0,0001234 %, umožňují dovodit neexistenci „goodwill".

70 EUIPO s argumenty žalobce nesouhlasí.

71 V této souvislosti je třeba připomenout, že žaloba týkající se neoprávněného užívání označení chrání „goodwill" bez ohledu na velikost podniku. Pouhá skutečnost, že činnost osoby podávající žalobu týkající se neoprávněného užívání označení je velmi omezená, nebrání sama o sobě existenci „goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, bod 3-13).

72 Ve věci, ve které bylo vydáno rozhodnutí High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Kancléřské oddělení] Stannard v. Reay [(1967) R.P.C. 589], bylo rozhodnuto, že pojízdný obchod fish and chips s týdenním obratem v rozmezí 129 až 138 GBP získal „goodwill" po činnosti v trvání přibližně tří týdnů (rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, bod 110).

73 Ve věci, ve které bylo vydáno rozhodnutí High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Kancléřské oddělení] Jian Tools for Sales v. Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933], byl prodej 127 počítačových programů jedním americkým podnikem na trhu ve Spojeném království považován za dostatečný (rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, bod 114).

74 *A fortiori* platí, že rozsah činnosti osoby podávající žalobu týkající se neoprávněného užívání označení ve vztahu k trhu jako celku není rozhodující [rozhodnutí Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní úsek)) Lumos Skincare Ltd v. Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].

75 Velmi omezená obchodní činnost tedy mohla být považována za dostačující ke vzniku „goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, bod 3-64).

76 Není-li osoba podávající žalobu týkající se neoprávněného užívání označení usazena ve Spojeném království, bude muset přinejmenším prokázat, že má ve Spojeném království jednoho či více klientů [rozhodnutí High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Kancléřské oddělení] Jian Tools for Sales v. Roderick Manhattan Group, (1995) F.S.R. 924, 925], a nikoli pouze dobrou pověst ve Spojeném království [rozsudek Supreme Court of the United Kingdom (Nejvyšší soud, Spojené království) Starbucks (HK) Ltd and another v. British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31].

77 Z vnitrostátní judikatury uplatněné Tribunálem v podobných věcech (rozsudky ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, a ze dne 18. listopadu 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861) tedy vyplývá, že i malé podniky mohou mít „goodwill“.

78 Jak vyplývá z napadeného rozhodnutí, v projednávané věci prodala společnost Jackson Family Farms 728 beden vína pod ochrannou známkou BYRON společnosti Boutinot v roce 2011, v celkové hodnotě přibližně 45 000 USD, a nikoli přibližně 30 000 USD, jak chybně tvrdí žalobce.

79 S přihlédnutím též k interním zprávám o prodeji poskytnutým společností Jackson Family Farms tato společnost navíc prodala jiným klientům ve Spojeném království 2 130 lahví vína pod ochrannou známkou BYRON v období od září 2010 do listopadu 2011, v celkové hodnotě přibližně 3 800 GBP v květnu a červnu 2011, a nikoli 6 800 GBP, jak tvrdí EUIPO, jenž chybně zohlednil i prodeje jiných vín než vín prodávaných pod ochrannou známkou Byron ve zprávě o prodeji z května-června 2011.

80 Je sice pravda, že prodeje, které jsou uvedeny v důkazech předložených společností Jackson Family Farms, mohou být považovány za nízké, posledně zmíněná společnost však ve Spojeném království pravidelně prodávala víno pod starší ochrannou známkou (více než 700 beden v roce 2011) po dobu nejméně jednoho roku přede dnem podání přihlášky ochranné známky Evropské unie.

81 S přihlédnutím k vnitrostátní judikatuře týkající se této oblasti dospěl tedy odvolací senát správně k závěru, že společnost Jackson Family Farms vykonávala k relevantnímu dni ve Spojeném království skutečnou obchodní činnost týkající se vín prodávaných pod ochrannou známkou BYRON, a v důsledku toho získala „goodwill“ ke dni podání přihlášky obrazové ochranné známky BYRON jako ochranné známky Evropské unie.

– K pokračující existenci „goodwill“

82 Žalobce mimoto zpochybňuje relevanci seznamu vín nabízených společností British Airways z prosince 2012, neboť se tento seznam „vztahuje k datu, které (o více než 6 měsíců) následovalo po podání námitek“.

83 Pravidlo 19 odst. 2 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), stanoví, že osoba, která podala námitky na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, musí předložit důkaz nejen o nabytí staršího práva a rozsahu ochrany tohoto práva, ale i o pokračující existenci uvedeného práva.

84 To obvykle znamená, že dotčené označení musí být stále ještě užíváno v době podání námitek (viz obdobně rozsudek ze dne 23. října 2013, Baby Bambolina, T-581/11, nezveřejněný, EU:T:2013:553, body 26 a 27).

85 Odvolací senát vzal seznam vín nabízených společností British Airways v úvahu při posuzování nikoli získání „goodwill“, které musí být – jak bylo připomenuto výše v bodě 53 – posuzováno ke dni podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, proti které byly námitky podány, ale pokračující existence staršího práva ke dni podání námitek.

86 Vyvstává tedy otázka, zda přestože byl „goodwill“ získán přede dnem podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, námitky měly být zamítnuty jako nepodložené s ohledem na skutečnost, že osoba podávající námitky neprokázala pokračující existenci práva ke dni podání námitek.

87 Odvolací senát se za účelem prokázání pokračující existence práva ke dni podání námitek opřel nejen o seznam vín nabízených společností British Airways, ale i o skutečnost, že všechny ostatní důkazy předložené osobou podávající námitky se dosti blížily dni podání přihlášky sporné ochranné známky k zápisu.

88 Z judikatury Spojeného království vyplývá, že „goodwill“ může přetrvávat i po přerušení činnosti [rozhodnutí Judicial Committee of the Privy Council (Soudní výbor královské Soukromé rady, Spojené království) Star Industrial v. Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. 256 PC], i když toto přerušení potrvá několik let (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, body 3-223 a násl.).

89 S ohledem na tuto judikaturu je třeba dovodit, že v projednávané věci i za předpokladu, že by činnost společnosti Jackson Family Farms byla přerušena po období ode dne podání přihlášky sporné ochranné známky do dne podání námitek, časové rozpětí mezi těmito dvěma dny není dosti dlouhé na to, aby „goodwill“ zanikl v důsledku pouhého uplynutí času.

90 Lze z toho dovodit, že „goodwill“ získaný ke dni podání přihlášky sporné ochranné známky, tj. dne 23. ledna 2012, stále existoval i o pět měsíců později, kdy byly dne 21. června 2012 podány námitky.

– K neexistenci zvláštních a odlišitelných vlastností

91 V rámci první části jediného žalobního důvodu týkající se existence „goodwill“ nezapsané ochranné známky BYRON ve Spojeném království žalobce mimo jiné tvrdí, s přihlédnutím k rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací soud (Anglie a Wales) (občanskoprávní úsek)] Diageo North America v. InterContinental Brands [(2010) EWCA Civ 920, dále jen „rozhodnutí Vodkat“] a House of Lords (Sněmovna lordů) Erven Warnink BV v. J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A.C. 731, dále jen „rozhodnutí Advocaat“], že podmínka týkající se „goodwill“ není splněna, zejména proto, že společnost Jackson Family Farms neprokázala, že její výrobek vykazuje některé zvláštní a odlišitelné vlastnosti, které by spotřebitele přiměly k nákupu takovéhoto výrobku. Naopak, nízká cena jejího výrobku a jeho střední jakost nasvědčují tomu, že tento výrobek není odlišitelným a rozpoznatelným výrobkem. Žalobce rovněž tvrdí, že sám odvolací senát odkazuje v napadeném rozhodnutí na podmínku týkající se zvláštních a odlišitelných vlastností.

92 Podle EUIPO tak žalobce vychází z tzv. „extenzivní“ formy žaloby týkající se neoprávněného užívání označení. To je však podle něj nesprávné, neboť společnost Jackson Family Farms založila své námitky na „klasické“ formě této žaloby.

93 Je nejprve třeba připomenout, že trestný čin neoprávněného užívání označení zahrnuje širokou škálu situací.

94 Jak správně poznamenal EUIPO, v „klasické“ formě trestného činu neoprávněného užívání označení žalovaný v řízení o žalobě týkající se neoprávněného užívání označení klame ohledně obchodního původu svých výrobků tím, že vyvolává domněnku, že jeho výrobky jsou výrobky osoby podávající uvedenou žalobu. Tato klamavá prezentace zpravidla spočívá v tom, že žalovaný užívá rozlišující označení žalobce (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, body 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 a 8-8).

95 Naproti tomu v „extenzivní“ formě trestného činu neoprávněného užívání označení, popsané v rozhodnutích Advocaat nebo Vodkat, žalovaný klame ohledně původu nebo povahy svých výrobků tím, že klamavě představuje tyto výrobky jako pocházející z určité oblasti nebo že vykazují zvláštní vlastnosti či složení. K této klamavé prezentaci může dojít prostřednictvím použití popisného nebo druhového výrazu, který výrobky žalovaného správně nepopisuje, a vyvolává tak domněnku, že tyto výrobky mají zvláštní vlastnost nebo kvalitu, které však nemají (např. výraz „Vodkat“ užívaný pro jiný

druh nápoje, než je vodka) [rozhodnutí Advocaat a Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, body 7-161, 7-166 a 7-281].

96 Ve svém stanovisku ze dne 31. prosince 2012 předloženém před námitkovým oddělením společnost Jackson Family Farms tvrdila, že v projednávané věci nabývají její klienti dojmu, že výrobky nabízené žalobcem jsou jejími výrobky. K podložení tohoto tvrzení odkázala společnost Jackson Family Farms na věc, ve které byl vydán rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505), body 132 a 148, a která představovala případ uplatnění „klasické“ formy trestného činu neoprávněného užívání označení.

97 Vzhledem k tomu, že společnost Jackson Family Farms nikdy netvrdila, že výrobky žalobce vzbuzují domněnku, že mají určitou vlastnost, kterou však nemají, ale tvrdila, že její klienti budou vedeni k přesvědčení, že výrobky nabízené žalobcem jsou výrobky uvedené společnosti, odvolací senát v napadeném rozhodnutí správně vycházel z „klasické“ formy žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, když dospěl k závěru, že hrozilo nebezpečí, že výrobky žalobce budou považovány za výrobky společnosti Jackson Family Farms.

98 V této souvislosti je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobce, odkaz v napadeném rozhodnutí na skutečnost, že osoba podávající námitky musí prokázat, „že její výrobky jsou rozpoznávány díky rozlišujícímu prvku“, nepředstavuje odkaz na podmínku týkající se zvláštních a odlišitelných vlastností. K tomu, aby mohlo dojít ke klamavé prezentaci, je třeba, aby označení užívané osobou, která podává žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, bylo vnímáno jako rozlišující ve vztahu k jejím výrobkům (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, body 1-24, 3-11, 8-2 a 8-9). Tato rozlišovací způsobilost označení přitom nesmí být zaměňována s tím, co je v rozhodnutí Advocaat označováno jako „rozpoznatelné a odlišitelné vlastnosti“ výrobku. Je třeba podotknout, že rozlišovací způsobilost označení BYRON, jež je relevantní pro podmínku týkající se klamavé prezentace, není v projednávané věci zpochybňována.

99 „Extenzivní“ forma trestného činu neoprávněného užívání se každopádně neměla v projednávané věci uplatnit. Na rozdíl od slov „vodka“ nebo „champagne“ totiž „byron“ není popisným ani druhovým výrazem, jenž by označoval zeměpisný původ nebo složení výrobku. Klamavá prezentace souvisí v daném případě s podobností užívaných označení, a nikoli se skutečností, že žalobce tvrdí, že jeho výrobky mají určitou vlastnost, kterou však nemají.

100 Nebylo tedy třeba zkoumat, zda výrobky společnosti Jackson Family Farms vykazují takové „rozpoznatelné a odlišitelné vlastnosti“, jako jsou zvláštní původ nebo složení.

101 Skutečnost, že odvolací senát posoudil námitky z hlediska předpokladu, že se zakládaly na „klasické“ formě trestného činu neoprávněného užívání označení, nemohla tedy mít pro žalobce negativní dopad na posouzení skutkového stavu a důkazů v projednávané věci.

102 Navíc v rozhodnutí Vodkat bylo stanoveno, že extenzivní žaloba týkající se neoprávněného užívání označení není vyhrazena pouze výrobkům, jejichž jakost je vnímána jako vysoká, neboť i velmi obyčejné výrobky mohou mít „goodwill“ (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, bod 7-190). Argumenty předložené žalobcem ohledně nízké ceny a střední jakosti výrobků společnosti Jackson Family Farms jdou tedy každopádně irelevantní.

103 Odvolací senát se tedy tím, že použil „klasickou“, a nikoli „extenzivní“ formu uvedeného trestného činu, nedopustil žádného pochybení, které by mohlo zpochybnit legalitu napadeného rozhodnutí.

Ke druhé části jediného žalobního důvodu týkající se získání „goodwill“

104 Žalobce tvrdí, že i kdyby nezapsaná ochranná známka BYRON vedla ke vzniku „goodwill“ ve Spojeném království, tento „goodwill“ by nenáležel společnosti Jackson Family Farms, ale společnosti Boutinot.

105 EUIPO s argumenty žalobce nesouhlasí.

106 Faktory, jež mají vliv na vlastnictví „goodwill“, jsou následující: kdo je odpovědný za jakost výrobků a kdo je veřejností vnímán jako odpovědný [rozhodnutí House of Lords (Sněmovna lordů) T. Oertli A.G. v. E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL].

107 K tomu, aby označení mohlo být chráněno, je důležité, aby dané označení v očích veřejnosti uvádělo, že za jakost výrobků je odpovědný jediný podnik, byť veřejnost nezná jméno tohoto podniku. Otázka vlastnictví „goodwill“ je zpravidla otázkou skutkovou a neplatí domněnka, že „goodwill“ vlastní zahraniční výrobce, a nikoli britský distributor [rozhodnutí High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), Kancléřské oddělení] MedGen Inc v. Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30]. V zásadě náleží „goodwill“ identifikovanému zahraničnímu dodavateli dovážených výrobků, a nikoli dovozci (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5. vyd., Sweet & Maxwell, Londýn, 2016, body 3-136 a 3-158).

108 Obecně je funkcí ochranné známky uvádět obchodní původ výrobku, tj. výrobce, a nikoli jeho prodejce. V projednávané věci dohlížela společnost Jackson Family Farms na výrobu a jakost výrobků. Je pravděpodobné, že veřejnost vnímala společnost Jackson Family Farms jako výrobce vína, odpovědného za jeho výrobu a jakost.

109 Katalog společnosti Boutinot jasně odlišoval jednotlivá vína, která nabízel k prodeji, podle jejich ceny, zeměpisného původu a jejich výrobce. Kupující si tedy mohli vína volně vybrat podle uvedených kritérií. Ačkoli společnost Boutinot byla jediným distributorem výrobků společnosti Jackson Family Farms ve Spojeném království, měla by posledně zmíněná společnost přesto být považována za majitelku „goodwill“. Katalog společnosti Boutinot jasně odlišuje výrobky Jackson Family Farms podle jejich názvu a původu od jiných výrobků prodávaných společností Boutinot. Konkrétně ve dvou katalozích společnosti Boutinot předložených společností Jackson Family Farms jsou některá vína patrně vyráběná společností Boutinot jasně identifikována jako taková, což znamená, že ostatní vína nejsou vyráběna společností Boutinot, ale takovými výrobci, jako je společnost Jackson Family Farms.

Ke třetí části jediného žalobního důvodu týkající se uplynutí platnosti zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON

110 Na podporu závěru, že společnost Jackson Family Farms nemohla získat „goodwill“ pro ochrannou známku BYRON ve Spojeném království, žalobce tvrdí, že skutečnost, že společnost Jackson Family Farms nechala uplynout platnost zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON v roce 2007, ukazuje, že neměla v Evropě žádné obchodní zájmy.

111 Žalobce totiž tvrdí, aniž to EUIPO popírá, že ochranná známka BYRON, jejíž majitelkou je Byron Vineyard & Winery, Inc., byla zapsána jako ochranná známka Evropské unie, přičemž platnost jejího zápisu uplynula v roce 2007, tj. rok po nabytí společnosti Byron Vineyard & Winery společností Jackson Family Farms.

112 Tento argument nemůže zpochybnit existenci „goodwill“ vytvořeného nezapsanou ochrannou známkou BYRON a získaného společností Jackson Family Farms.

113 Námitky byly totiž založeny na starší nezapsané ochranné známce BYRON, a nikoli na starší ochranné známce Evropské unie BYRON.

114 Je rovněž třeba připomenout, že existují nezapsané ochranné známky, jejichž legitimita je odvozena z jejich užívání v řadě členských států. Tato označení, jež uvádějí obchodní původ výrobku nebo služby, plní funkci ochranné známky. Článek 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 uznává existenci takovýchto práv v členských státech a přiznává majitelům nezapsaných ochranných známek možnost bránit zápisu ochranné známky Evropské unie, pokud jsou tato práva způsobilá bránit užívání takovéto ochranné známky podle vnitrostátních právních předpisů.

115 Otázka, zda nezapsaná ochranná známka chráněná podle vnitrostátního práva byla předtím zapsána jako ochranná známka Evropské unie, je tedy irelevantní.

116 Jak správně poznamenává EUIPO, v projednávané věci nebránilo uplynutí platnosti zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON tomu, aby společnost Jackson Family Farms užívala nezapsanou ochrannou známku a na základě tohoto užívání získala „goodwill“.

117 Vzhledem k tomu, že společnost Jackson Family Farms získala dostatečný „goodwill“ v době podání přihlášky ochranné známky Evropské unii, uplynutí platnosti zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON nebránilo společnosti Jackson Family Farms chránit své nezapsané právo prostřednictvím žaloby týkající se neoprávněného užívání označení.

118 Skutečnost, že platnost zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON uplynula, tedy neodporuje tomu, že společnost Jackson Family Farms získala „goodwill“ plynoucí z nezapsané ochranné známky BYRON.

K otázkám týkajícím se klamavé prezentace a újmy

119 Poslední dvě podmínky, jež tvoří „klasickou trojici“ trestného činu neoprávněného užívání označení upraveného právem Spojeného království, se týkají jednak klamavé prezentace ze strany majitele pozdější ochranné známky a jednak újmy způsobené „goodwill“.

120 V napadeném rozhodnutí dospěl odvolací senát k závěru, že obě tyto podmínky byly splněny: vzhledem k totožnosti předmětných výrobků a podobnostem mezi označeními hrozilo nebezpečí, že výrobky žalobce budou zaměňovány s výrobky společnosti Jackson Family Farms, což představuje klamavou prezentaci, která způsobuje újmu posledně zmíněné společnosti.

121 Je třeba zdůraznit, že žalobce sice tvrdí, že „žádné z kritérií ‚klasické trojice‘ nebylo splněno“, nepředložil však propracovanou argumentaci ohledně druhé a třetí podmínky, které tvoří „klasickou trojici“ trestného činu neoprávněného užívání označení, a sice klamavé prezentace a újmy, ale předložil pouze žalobní důvod týkající se první podmínky tvořící „klasickou trojici“ trestného činu neoprávněného užívání označení, a sice „goodwill“.

122 Vzhledem k nedostatku argumentů uplatněných žalobcem ohledně klamavé prezentace a újmy je tedy třeba potvrdit závěr odvolacího senátu, podle něhož by vzhledem k totožnosti předmětných výrobků a podobnostem označení hrozilo, že výrobky žalobce budou zaměňovány s výrobky společnosti Jackson Family Farms, což představuje klamavou prezentaci, jež by způsobila újmu společnosti Jackson Family Farms.

123 Z výše uvedeného vyplývá, že jediný žalobní důvod uplatněný žalobcem není podložený, a proto je třeba první bod návrhových žádání žalobce zamítnout, a tudíž zamítnout žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

124 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

125 Vzhledem k tomu, že EUIPO požadoval náhradu nákladů řízení a žalobce neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Nelsonu Alfonso Egüedovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pelikánová Valančius Öberg

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. července 2017.

Podpisy.

Obsah

Skutečnosti předcházející sporu 2

Návrhová žádání účastníků řízení 3

Právní otázky 4

K přípustnosti druhého bodu návrhových žádání žalobce 4

K věci samé 4

Úvodní poznámky 4

– K odkazu na právo členského státu, které se vztahuje na uplatněné označení 4

– Ke vztahu mezi užíváním v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, a „goodwill“ . . 6

K první části jediného žalobního důvodu týkající se existence „goodwill“ nezapsané ochranné známky BYRON ve Spojeném království 7

– K nedostatečnosti důkazů předložených společností Jackson Family Farms 7

– K podílu společnosti Jackson Family Farms na trhu 10

– K pokračující existenci „goodwill“ 11

– K neexistenci zvláštních a odlišitelných vlastností 12

Ke druhé části jediného žalobního důvodu týkající se získání „goodwill“ 14

Ke třetí části jediného žalobního důvodu týkající se uplynutí platnosti zápisu starší ochranné známky Evropské unie BYRON 14

K otázkám týkajícím se klamavé prezentace a újmy 15

K nákladům řízení 16