SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla)

18 ta' Lulju 2017*

"Trade mark tal-Unjoni Ewropea - Proċedimenti ta' oppożizzjoni - Talba għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea figurattiva BYRON - Trade mark preċedenti mhux irreġistrata BYRON - Raġuni relattiva għal rifjut - Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009 - Sistema tal-azzjoni tal-'common law' kontra l-abbuż tad-denominazzjoni (action for passing off) - 'Goodwill' - Prova tal-kisba u tal-permanenza tad-dritt preċedenti"

Fil-Kawża T-45/16,

Nelson Alfonso Egüed, residenti f'Madrid (Spanja), irrappreżentat minn N. Fernández Fernández-Pacheco, avukat,

rikorrent,

vs

L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), irrappreżentat minn J. Ivanauskas, bħala aġent,

konvenut,

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem il-Bord tal-Appell tal-EUIPO kienet

Jackson Family Farms LLC, stabbilita f'Santa Rosa, California (l-Istati Uniti),

li għandha bħala suġġett rikors ippreżentat kontra d-deċiżjoni tat-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO tas-16 ta' Novembru 2015 (Każ R 822/2015-2), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Jackson Family Farms u Alfonso Egüed,

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla),

komposta minn I. Pelikánová, President, V. Valančius u U. Öberg (Relatur), Imħallfin,

Reġistratur: E. Coulon,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-1 ta' Frar 2016,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-1 ta' April 2016,

wara li rat id-domanda bil-miktub tal-Qorti Ġenerali lill-partijiet u r-risposti għal din id-domanda ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-14 u l-15 ta' Frar 2017,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

wara li rat il-karenza ta' talba għall-organizzazzjoni ta' seduta min-naħa tal-partijiet prinċipali fit-terminu ta' tliet ġimgħat li jibda jiddekorri min-notifika tal-għeluq tal-fażi bil-miktub tal-proċedura u billi ddeċidiet, skont l-Artikolu 106(3) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, li tiddeċiedi l-kawża mingħajr il-fażi orali tal-proċedura,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 Din il-kawża tirrigwarda l-kwistjoni dwar jekk l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO), f'deċiżjoni li kienet is-suġġett ta' rikors, korrettament ikkonkludiet li d-dritt tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq jippermetti, b'mod ipotetiku, lill-opponenti ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea, li jipprojbixxi l-użu tat-trade mark iktar reċenti quddiem il-qrati tar-Renju Unit abbażi ta' azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni (passing off). Il-kawża mqajma b'mod partikolari dwar il-kwistjoni tad-data rilevanti biex tiġi evalwata l-kisba u l-permanenza tad-dritt preċedenti, f'dan il-każ il-"goodwill" (il-forza ta' attrazzjoni tal-klijentela).

Il-fatti li wasslu għall-kawża

2 Fit-23 ta' Jannar 2012, ir-rikorrent, Nelson Alfonso Egüed, ippreżenta applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea lil EUIPO, bis-saħħa tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2009, L. 78, p. 1).

3 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv li ġej:



4 Il-prodott li għalih saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqa' b'mod partikolari fil-klassi 33 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondi, għal din il-klassi, għad-deskrizzjoni segwenti: "Inbejjed u xorb alkoħoliku ta' kull tip (minbarra l-birra)" (traduzzjoni mhux uffiċjali)

5 L-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata fil-*Bulettin tat-trade marks Komunitarji* Nru 56/2012, tal-21 ta' Marzu 2012.

6 Fil-21 ta' Ġunju 2012, il-kumpannija rregolata mid-dritt Amerikan Jackson Family Farms LLC ressqet oppożizzjoni, abbażi tal-Artikolu 41 tar-Regolament Nru 207/2009, fir-rigward tar-reġistrazzjoni tat-trade mark mitluba għall-prodotti msemmija fil-punt 4 iktar 'il fuq.

7 Wara l-limitazzjoni intervenuta matul il-proċedura quddiem l-EUIPO, l-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade mark preċedenti mhux irreġistrata BYRON, użata fil-kummerċ biex tindika inbejjed.

8 Il-motivi invokati insostenn tal-oppożizzjoni kienu dawk imsemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 u abbażi tar-reat ta' abbuż tad-denominazzjoni (passing off) bis-saħħa tad-dritt tar-Renju Unit.

9 Fis-27 ta' Frar 2015, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-EUIPO laqgħet l-oppożizzjoni.

10 Fl-24 ta' April 2015, ir-rikorrent ippreżenta appell quddiem l-EUIPO, skont l-Artikoli 58 sa 64 tar-Regolament Nru 207/2009, kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni.

11 B'deċiżjoni tas-16 ta' Novembru 2015, (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), it-Tieni Bord tal-Appell tal-EUIPO ċaħad l-appell.

12 B'mod partikolari, il-Bord tal-Appell ikkunsidra li l-provi prodotti minn Jackson Family Farms kienu suffiċjenti biex jippruvaw li t-trade mark mhux reġistrata BYRON kienet użata fil-kummerċ u li l-portata ta' dan l-użu ma kinitx biss lokali fir-Renju Unit.

13 Il-Bord tal-Appell ikkonkluda wkoll li l-imsemmija provi, eżaminati flimkien, kienu jippruvaw li Jackson Family Farms kienet teżerċita attivitajiet kummerċjali serji li jikkonċernaw inbejjed mibjugħa taħt it-trade mark BYRON fid-data rilevanti u li, konsegwentement, kien ġie stabbilit "goodwill".

14 Barra minn hekk, il-Bord tal-Appell approva bis-sħiħ il-konklużjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni li tgħid li, fid-dawl tal-identità tal-prodotti inkwistjoni u tas-similaritajiet li jeżistu bejn is-sinjali inkwistjoni, il-prodotti tar-rikorrent kienu jirriskjaw li jiġu konfużi ma' dawk ta' Jackson Family Farms.

15 Finalment, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li, f'dan il-każ, il-preżentazzjoni qarrieqa tikkawża dannu fis-sens li Jackson Family Farms titlef il-bejgħ, għaliex il-konsumatur jixtri bi żball il-prodotti tar-rikorrent billi jaħseb li huma ġejjin mill-Jackson Family Farms.

It-talbiet tal-partijiet

16 Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

– tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

– tilqa' l-applikazzjoni tiegħu għal reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea għal prodotti kollha msemmija fil-klassijiet 18, 25 u 33;

– tikkundanna lil Jackson Family Farms għall-ispejjeż tal-proċedura.

17 L-EUIPO jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

– tiċħad ir-rikors għal annullament fl-intier tiegħu;

– tikkundanna lir-rikorrent għall-ispejjeż sostnuti mill-EUIPO.

Id-dritt

Fuq l-ammissibbiltà tat-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrent

18 It-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrent jista' jinftiehem bħala intiż li l-Qorti Ġenerali tirriforma d-deċiżjoni kkontestata, fis-sens li t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha tkun reġistrata.

19 Issa, l-istanzi tal-EUIPO kompetenti f'dan il-qasam ma jadottawx deċiżjonijiet formali li jikkonstataw ir-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea li tista' tkun is-suġġett ta' rikors. Konsegwentement, il-Bord tal-Appell ma huwiex kompetenti sabiex jieħu konjizzjoni ta' applikazzjoni intiża sabiex huwa jirreġistra trade mark tal-Unjoni Ewropea.

20 F'dawn iċ-ċirkustanzi, ma jappartjenix iktar lill-Qorti Ġenerali li tieħu konjizzjoni ta' talba għal bidla intiża li temenda d-deċiżjoni ta' Bord tal-Appell f'dan is-sens (digriet tat-30 ta' Ġunju 2009, Securvita vs UASI (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, punti 17 u 20 sa 23; sentenzi tal-15 ta' Diċembru 2011, Mövenpick vs UASI (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, mhux ippubblikata, EU:T:2011:753, punt 11, u tat-28 ta' Novembru 2013, Vitaminaqua vs UASI – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, mhux ippubblikata, EU:T:2013:615, punt 17).

21 Għaldaqstant, għandha tiġi miċħuda bħala inammissibbli, it-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrent.

Fuq il-mertu

22 Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka motiv wieħed, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009.

Osservazzjonijiet preliminari

– Fuq ir-riferiment għad-dritt tal-Istat Membru li jirregola s-sinjal invokat

23 Bis-saħħa tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, il-proprjetarju ta' trade mark mhux irreġistrata jista' jopponi r-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea jekk din it-trade mark mhux irreġistrata tissodisfa erba' rekwiżiti. It-trade mark mhux irreġistrata għandha tiġi użata fil-kummerċ, għandha jkollha portata li ma hijiex biss lokali; id-dritt għal din it-trade mark irid ikun inkiseb konformement mad-dritt tal-Istat Membru fejn it-trade mark kienet użata qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea; fl-aħħar nett, din it-trade mark għandha tirrikonoxxi lill-proprjetarju tiegħu d-dritt li jipprojbixxi l-użu ta' trade mark iktar reċenti.

24 Dawn ir-rekwiżiti huma kumulattivi, hekk li, meta trade mark ma tissodisfax waħda minn dawn ir-rekwiżiti, l-oppożizzjoni bbażata fuq l-eżistenza ta' trade mark mhux irreġistrata użata fil-kummerċ, fis-sens tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, ma tistax tintlaqa' (sentenza tat-30 ta' Ġunju 2009, Danjaq vs UASI – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, punt 35).

25 L-ewwel żewġ rekwiżiti, jiġifieri dawk dwar l-użu u l-portata mhux biss lokali tat-trade mark preċedenti, jirriżultaw mill-formulazzjoni stess tal-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 u għalhekk għandhom jiġu interpretati fid-dawl tad-dritt tal-Unjoni.

26 Għalhekk, ir-Regolament Nru 207/2009 jistabbilixxi standards uniformi, relatati mal-użu tas-sinjali u mal-portata tagħhom, li huma koerenti mal-prinċipji li jispiraw is-sistema stabbilita minn dan ir-regolament (sentenza tal-24 ta' Marzu 2009, Moreira da Fonseca vs UASI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 sa T-321/06, EU:T:2009:77, punt 33).

27 Min-naħa l-oħra, fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, mill-parti tal-frażi "meta u sal-limitu li, bis-saħħa […] tal-leġiżlazzjoni […] tal-liġi tal-Istat Membru li jirregola dak is-sinjal" jirriżulta li ż-żewġ rekwiżiti l-oħra stabbiliti minn dan ir-regolament, jiġu evalwati, b'differenza minn dawk preċedenti, fid-dawl tal-kriterji stabbiliti mid-dritt li jirregola s-sinjal invokat.

28 Ir-rikorrent jiġġudika "sorprendenti" ir-riferiment għal-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri u jikkunsidra li l-applikazzjoni ta' leġiżlazzjoni barranija tikkawża "ksur tal-ekwità" bejn il-partijiet.

29 Issa, minn naħa, dan ir-riferiment għad-dritt li jirregola s-sinjal invokat huwa ġġustifikat, peress li r-Regolament Nru 207/2009 rrikonoxxa lil sinjali li ma humiex parti mis-sistema tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea l-possibbiltà li jiġu invokati kontra trade mark tal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, huwa biss id-dritt li jirregola s-sinjal invokat li jippermetti li jiġi stabbilit jekk dan kienx jeżisti qabel it-trade mark tal-Unjoni Ewropea u jekk jistax jiġġustifika l-projbizzjoni ta' użu ta' trade mark iktar reċenti (sentenza tal-24 ta' Marzu 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 sa T-321/06, EU:T:2009:77, punt 34).

30 Min-naħa l-oħra, għandu jiġi rrimarkat li diversi elementi intiżi li jiżguraw li dan ir-riferiment jissodisfa l-ħtiġijiet tal-prinċipju ta' protezzjoni ġudizzjarja effettiva.

31 L-ewwel nett, konformement mal-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009, l-oneru qiegħed fuq l-opponenti quddiem l-EUIPO li għandu jipprova li, skont id-dritt tal-Istat Membru applikabbli għas-sinjal invokat abbażi tal-Artikolu 8(4)(b) tar-Regolament Nru 207/2009, dan is-sinjal jagħti lill-proprjetarju tiegħu d-dritt li jipprojbixxi l-użu ta' trade mark iktar reċenti. Fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali allegat insostenn tal-oppożizzjoni u tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji mogħtija fl-Istat Membru kkonċernat, huwa l-obbligu tal-opponenti li għandu juri li s-sinjal inkwistjoni jidħol fil-kamp ta' applikazzjoni tad-dritt tal-Istat Membru invokat u li jippermetti li jiġi pprojbit l-użu ta' trade mark iktar reċenti (sentenza tad-29 ta' Marzu 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punti 188 sa 190).

32 F'dan il-każ, l-oneru li wieħed jipprova li, skont id-dritt tal-Istat Membru applikabbli, is-sinjal invokat kien jagħti lill-proprjetarju tiegħu d-dritt li jipprojbixxi l-użu ta' trade mark iktar reċenti kien jaqa' għaldaqstant fuq l-opponenti.

33 Barra minn hekk, l-EUIPO u l-Qorti Ġenerali jistgħu jivverifikaw ir-rilevanza tal-provi prodotti mill-opponenti fir-rigward tal-amministrazzjoni tal-prova, li taqa' fuqu, tal-kontenut tad-dritt nazzjonali (ara, b'analoġija, sentenza tas-27 ta' Marzu 2014, UASI vs National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punt 41).

34 B'hekk, id-dipartimenti kompetenti tal-EUIPO, imsejħa li jiddeċiedu inizjalment, ma humiex limitati għal rwol ta' validazzjoni sempliċi tad-dritt nazzjonali kif ippreżentat mill-opponenti. L-EUIPO jista' jinforma ruħu *ex officio* fuq id-dritt nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat fil-każ fejn tali informazzjoni hija neċessarja għall-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet ta' applikazzjoni inkwistjoni ta' oppożizzjoni invokata u, b'mod partikolari, tar-realtà tal-fatti mressqa jew tas-saħħa probatorja tad-dokumenti ppreżentati (ara, b'analoġija, sentenzi tas-27 ta' Marzu 2014, UASI vs National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punti 43 u 45, u tal-5 ta' April 2017, EUIPO vs Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punt 36).

35 Fir-rigward tal-Qorti Ġenerali, li teżerċita stħarriġ ġudizzjarju f'din it-tieni okkażjoni, sabiex jiġi eżerċitat stħarriġ effettiv, għandha tkun tista' tivverifika, lil hinn mid-dokumenti prodotti, il-kontenut, il-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni u l-portata tar-regoli tad-dritt invokati mill-opponenti (ara, b'analoġija, s-sentenzi tas-27 ta' Marzu 2014, UASI vs National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, punt 44, u tal-5 ta' April 2017, EUIPO vs Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punt 38). L-istħarriġ ġudizzjarju jkun fil-fatt imċaħħad mis-sustanza tiegħu jekk il-qorti tal-Unjoni jkollha tillimita ruħha għad-dokumenti prodotti mill-opponenti, bir-riskju li r-regoli applikabbli jiġu applikati ħażin jew interpretati b'mod żbaljat.

36 Minkejja li l-opponenti jipprovdi dokumenti li jippreżentaw ħsieb inkomplet jew li jqarraq id-dritt nazzjonali applikabbli, madankollu ma jirriżultax dannu għall-parti l-oħra peress li kemm l-EUIPO kif ukoll il-Qorti Ġenerali jistgħu jinformaw ruħhom *ex officio* fuq id-dritt nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat. L-applikazzjoni tad-dritt ta' Stat Membru ma jikkostitwixxix għaldaqstant "ksur tal-ekwità" bejn il-partijiet.

– Fuq ir-rabta bejn l-użu fil-kummerċ li l-portata tiegħu ma huwiex biss lokali u l-"goodwill"

37 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li l-ewwel żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009, jiġifieri dawk dwar l-użu u l-portata mhux biss lokali tat-trade mark preċedenti, kienu sodisfatti.

38 Ir-rikorrent ma ppreżentax rikors kontra d-deċiżjoni kkontestata: sa fejn ikkonkluda li t-trade mark mhux irreġistrata BYRON ta' Jackson Family Farms kienet użata fil-kummerċ fir-Renju Unit b'rabta ma' inbejjed qabel id-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata, u li dan l-użu ma kienx ta' portata biss lokali.

39 Min-naħa l-oħra, ir-rikorrent jippreżenta motiv uniku dwar waħda mit-tliet kundizzjonijiet li jikkostitwixxu t-"trinità klassika" tar-reat ta' abbuż tad-denominazzjoni, jiġifieri l-"goodwill".

40 Is-suġġett tat-tilwima ma jirrigwardax għaldaqstant evalwazzjoni tal-ewwel żewġ kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009.

41 F'dan il-każ, l-eżaminazzjoni tal-Qorti Ġenerali għandha konsegwentement tirrigwarda l-kwistjoni dwar jekk il-Bord tal-Appell, fid-deċiżjoni kkontestata, korrettament ikkonkludiet li d-dritt tar-Renju Unit jippermetti, b'mod ipotetiku, lill-opponenti li jipprojbixxi l-użu tat-trade mark iktar reċenti quddiem il-qrati tar-Renju Unit abbażi ta' azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni.

42 Il-liġi tal-Istat Membru applikabbli għat-trade mark mhux irreġistrata hija t-Trade Marks Act 1994 (liġi tar-Renju Unit fuq it-trade marks), li l-Artikolu 5(4) tagħha, jipprovdi:

"Trade mark ma tistax tiġi rreġistrata jekk, jew sa fejn, l-użu tagħha fir-Renju Unit jista' jiġi pprojbit:

(a) minħabba kwalunkwe regola tad-dritt (b'mod partikolari taħt id-dritt li jirrigwarda l-abbuż tad-denominazzjoni (law of passing off)) li tipproteġi trade mark mhux irreġistrata jew kull sinjal ieħor użat fil-kummerċ […]"

43 Mill-Artikolu 5(4) tal-liġi tar-Renju Unit fuq it-trade marks, kif interpretata mill-qrati nazzjonali (deċiżjoni tal-House of Lords (Kamra tal-Lords, ir-Renju Unit) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL), li l-opponenti għandu jistabbilixxi, konformement mas-sistema legali tal-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni prevista mid-dritt tar-Renju Unit, li tliet kundizzjonijet huma sodisfatti, jiġifieri, l-ewwel nett, il-"goodwill" miksub (jiġifieri, ta' ħila li tiġbed l-interess tal-klijentela) mit-trade mark mhux irreġistrata jew is-sinjal inkwistjoni, it-tieni nett, il-preżentazzjoni qarrieqa min-naħa tal-proprjetarju tat-trade mark iktar reċenti u, it-tielet nett,

id-dannu kkawżat lill-"goodwill" (sentenzi tat-18 ta' Jannar 2012, Tilda Riceland Private vs UASI – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punt 19, u tat-18 ta' Novembru 2015, Government of Malaysia vs UASI – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, punt 32).

44 Il-Bord tal-Appell ikkonkluda li l-imsemmija provi pprovduti minn Jackson Family Farms, eżaminati flimkien, kienu jippruvaw li din tal-aħħar kienet teżerċita attivitajiet kummerċjali serji li jikkonċernaw inbejjed mibjugħa taħt it-trade mark BYRON fid-data rilevanti u li, konsegwentement, kien ġie stabbilit "goodwill".

45 Il-motiv uniku invokat mir-rikorrent jista' jitqassam fi tliet partijiet li jikkonċernaw, l-ewwel nett, l-eżistenza ta' "goodwill" tat-trade mark mhux irreġistrata BYRON fir-Renju Unit, it-tieni nett, il-kisba ta' dan il-"goodwill" u, it-tielet nett, l-iskadenza tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON.

Fuq l-ewwel parti tal-motiv uniku, dwar l-eżistenza ta' "goodwill" tat-trade mark mhux irreġistrata BYRON fir-Renju Unit

– Fuq l-insuffiċjenza tal-provi prodotti minn Jackson Family Farms

46 Ir-rikorrent isostni li l-provi prodotti minn Jackson Family Farms ma humiex suffiċjenti sabiex juru l-eżistenza ta' "goodwill" fir-Renju Unit. B'mod partikolari, ir-rikorrent jirrimarka li l-kontijiet indirizzati lill-grossista tal-inbid Boutinot Ltd ma jsemmux it-trade mark BYRON, iżda sempliċement il-kelma "byr"; li ma jippruvawx il-bejgħ ta' prodotti lill-konsumaturi finali; li ma jistgħux jiġu kkunsidrati, bħalma għamel il-Bord tal-Appell, bħala sempliċi eżempji ta' bejgħ, u li d-dokumenti interni pprovduti barra minn hekk minn Jackson Family Farms għandhom valur probaborju dgħajjef ħafna.

47 L-EUIPO jirrifjuta l-argumenti tar-rikorrent.

48 Għandu jiġi rrilevat li l-proprjetà protetta mill-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni ma tirrigwardax kelma jew nom li l-użu tiegħu minn terzi huwa ristrett, iżda fuq l-istess klijenti li fir-rigward tagħhom sar preġudizzju mill-użu inkwistjoni (Lord Parker fid-deċiżjoni tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery) Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693), peress li r-reputazzjoni ta' trade mark hija l-ħila li tiġbed l-interess tal-klijentela u l-kriterju li jippermetti li ssir distinzjoni bejn impriża stabbilita u impriża ġdida (sentenzi tal-11 ta' Ġunju 2009, Last Minute Network vs UASI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 u T-115/07, EU:T:2009:196, punt 61, u tad-9 ta' Diċembru 2010, Tresplain Investments vs UASI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, punt 101; ara, wkoll, Lord Macnaghten fid-deċiżjoni tal-House of Lords (Kamra tal-Lords) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL).

49 L-eżistenza ta' "goodwill" hija fil-prinċipju stabbilita billi tiġi prodotta b'mod partikolari l-prova tal-attivitajiet kummerċjali u pubbliċitarji u tal-kontijiet tal-klijenti. Il-prova tal-attivitajiet kummerċjali serji li twassal għall-kisba ta' reputazzjoni u ta' żvilupp ta' klijentela tkun ġeneralment suffiċjenti sabiex jiġi stabbilit "goodwill" (sentenzi tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punt 102, u tat-18 ta' Novembru 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punt 74).

50 Għaldaqstant, għandu jiġi eżaminat jekk il-provi prodotti minn Jackson Family Farms jippermettu li tiġi stabbilita l-eżistenza ta' "goodwill".

51 Huwa veru li, kif jirrileva korrettament ir-rikorrent, parti mill-provi ma humiex rilevanti. Dan huwa hekk, b'mod partikolari, fil-każ ta' kontijiet li jirrigwardaw il-bejgħ magħmul lill-kumpanniji li jinsabu Ċipru u l-Lussemburgu.

52 Il-kriterju *ratione temporis* previst fl-Artikolu 8(4)(a) tar-Regolament Nru 207/2009 għal dak li jirrigwarda l-kisba tad-dritt għas-sinjal invokat insostenn tal-oppożizzjoni huwa dak tad-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea (sentenza tad-29 ta' Marzu 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punt 166; ara wkoll, b'analoġija, is-sentenza tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punti 98 u 99). Id-data rilevanti hija għalhekk, f'dan il-każ, it-23 ta' Jannar 2012.

53 Konsegwentement, il-lista tal-inbejjed proposta minn British Airways li fuqha jidher byron pinot noir 2010, bid-data ta' Diċembru 2012, lanqas ma jista' jittieħed inkunsiderazzjoni.

54 Il-provi l-iktar rilevanti prodotti minn Jackson Family Farms sabiex jipprovaw l-eżistenza ta' "goodwill", huma, b'ordni kronoloġiku, dawn li ġejjin:

– katalogu ta' Boutinot bid-data tal-2010, li jipproponi l-bejgħ ta' inbejjed taħt it-trade mark BYRON, b'ordni minimu ta' 25 kaxxa (kif ukoll katalogu ieħor mingħajr data);

– erba' kontijiet indirizzati lil Boutinot, li tinsab fir-Renju Unit, bid-dati ta' bejn Jannar u Diċembru 2011, għall-ammont totali ta' madwar USD 45 000 għal 728 kaxxa ta' inbejjed, u għal prodotti bħal "09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14.6 % Alc";

– kritika tal-inbejjed ippubblikata fuq l-Internet, bid-data ta' Marzu/April 2011, li ssemmi byron pinot noir 2008;

– invit online tas-sit Internet "meetup.com" lil għal tidwiq tal-inbejjed fil-ħanut Harrods f'Londra (ir-Renju Unit), li jħabbar byron pinot noir bid-data ta' Mejju 2011;

– rapport ta' bejgħ intern għall-perijodu li jmur mill-1 ta' Mejju sat-8 ta' Ġunju 2011, li jelenka l-bejgħ ta' inbejjed taħt it-trade mark BYRON għal total ta' madwar GBP 3 800 lira sterlina;

– rapport ta' bejgħ intern għall-bejgħ tal-inbejjed taħt it-trade mark BYRON għall-perijodu li jmur minn Settembru 2010 sa Novembru 2011, li jelenka total ta' 2 130 flixkun, mibjugħa b'mod partikolari minn ristoranti u minn bejjiegħa bl-imnut (b'mod partikolari l-ħanut Harrods) fir-Renju Unit;

– screen shots (mingħajr dati) tas-sit Internet tal-ħanut Harrods li juri inbejjed mibjugħa taħt it-trade mark BYRON.

55 L-erba' kontijiet imsemmija iktar 'il fuq, li huma l-iktar rilevanti f'dan il-każ, huma indirizzati lil Boutinot, li tinsab fir-Renju Unit u mibgħuta lil indirizz fir-Renju Unit. Għalhekk huma juru li l-inbejjed inbiegħu taħt it-trade mark BYRON fir-Renju Unit.

56 Ir-rikorrent jargumenta li l-kontijiet indirizzati lil Boutinot ma jsemmux it-trade mark BYRON, iżda sempliċement il-kelma "byr". Madankollu huwa normali li l-prodotti mibjugħa jkunu deskritti taħt forma mqassra fuq il-kontijiet u, fid-dawl tal-fatt li ma jirrigwardax l-uniċi provi prodotti biex juru l-bejgħ tal-inbid taħt it-trade mark preċedenti fir-Renju Unit, kien opportun għall-EUIPO li jagħmel evalwazzjoni globali tal-provi kollha (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punti 106 u 107). Il-kontijiet, evalwati flimkien mal-provi l-oħra tal-attivitajiet kummerċjali, juru li l-inbejjed inbiegħu taħt it-trade mark BYRON fir-Renju Unit.

57 Ir-rikorrent isostni li l-kontijiet indirizzati lil Boutinot ma jippruvawx il-bejgħ tal-prodotti lill-konsumaturi finali, u li Jackson Family Farms ma għandhiex attività fir-Renju Unit.

58 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-qrati tar-Renju Unit iġġudikaw b'mod stabbilit li applikant għall-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni għandu jkollu "goodwill", mifhum bħala klijentela, fir-Renju Unit (sentenza tas-Supreme Court of the United Kingdom (qorti suprema tar-Renju Unit) Starbucks (HK) Ltd *et* vs British Sky Broadcasting Group Plc *et*, (2015) UKSC 31). Impriża stabbilita barra mill-pajjiż jista' jkollha "goodwill" fir-Renju Unit jekk il-prodotti tagħha huma s-suġġett ta' applikazzjoni fir-Renju Unit, u li din l-applikazzjoni tista' tiġi sodisfatta (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 1-17 u 3-93). Fil-kawża li wasslet għad-deċiżjoni tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery) SA tal-ex Stabbilimenti Panhard u Levassor vs Panhard Levassor Motor Co ((1901) 18 R. P. C. 405), pereżempju, il-bejgħ ta' prodotti tal-applikant minn terz kif ukoll ix-xiri tagħhom u l-importazzjoni tagħhom minn residenti tar-Renju Unit, ġew ikkunsidrati bħala attività suffiċjenti. Kif jinnota korrettament l-EUIPO, il-fatt li Jackson Family Farms tkun stabbilita fl-Istati Uniti u tbigħ l-inbid tagħha permezz ta' intermedjarju tad-distributur tagħha fir-Renju Unit ma jistax għalhekk jbiddel il-konklużjoni tal-Bord tal-Appell li tgħid li Jackson Family Farms iżżomm "goodwill" fir-Renju Unit.

59 Barra minn hekk, mill-ġurisprudenza nazzjonali jirriżulta li l-klijenti jinkludu kemm dawk li għandhom relazzjoni kuntrattwali diretta mal-applikanti għall-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni, li dawk li jixtru l-prodotti ta' dawn tal-aħħar b'mod indirett [deċiżjoni tal-Court of Appeal (England & Wales), (Civil Division), (qorti tal-appell (Ingilterra u Wales), (diviżjoni ċivili)), Anheuser-Busch Inc. vs Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; ara, ukoll, sentenza tat-18 ta' Novembru 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, punti 67 u 75).

60 L-aġenti intermedjarji, jiġifieri, il-grossisti, l-importaturi u l-bejjiegħa bl-imnut, li kienu jixtru l-prodotti ta' Jackson Family Farms kienu jikkostitwixxu għalhekk, flimkien mal-konsumaturi finali, klijenti ta' Jackson Family Farms mingħand min il-"goodwill" kien inkiseb. F'dan ir-rigward, il-kontijiet imsemmija fil-punt 54 iktar 'il fuq jippermettu li tiġi kkonfermata l-eżistenza ta' "goodwill" mingħand Boutinot, klijenta li teżerċita l-attivitajiet tagħha fil-kummerċ ta' inbid bl-ingrossa u terġa' tbigħ il-prodotti ta' Jackson Family Farms.

61 Fir-rigward tal-"goodwill" miksub mingħand il-konsumaturi finali, kif jinnota korrettament l-EUIPO, huwa loġiku li wieħed jippreżupponi li l-prodotti ġew mibjugħa lill-konsumatur finali, għaliex jekk dan ma kienx il-każ, il-grossist ma kienx jordna merkanzija addizzjonali ta' dawn il-prodotti, kif juru l-provi prodotti.

62 Finalment ir-rikorrent isostni li l-kontijiet indirizzati lil Boutinot ma jistgħux jiġu kkunsidrati, kif għamel il-Bord tal-Appell, bħala sempliċi eżempji ta' bejgħ, liema fatt imur kontra s-sentenza tat-23 ta' Ottubru 2013, Dimian vs UASI – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T-581/11, mhux ippubblikata, EU:T:2013:553), u li d-dokumenti interni pprovduti barra minn hekk minn Jackson Family Farms għandhom valur probatorju dgħajjef ħafna.

63 Kif jinnota ġustament il-Bord tal-Appell, ma jistax jiġi mogħti valur probatorju lil dikjarazzjoni li ġejja minn parti ħlief jekk tkun ikkorroborata minn provi oħrajn (sentenza tat-13 ta' Mejju 2009, Schuhpark Fascies vs UASI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, mhux ippubblikata, EU:T:2009:156, punt 39).

64 F'dan il-kuntest, il-Bord tal-Appell huwa obbligat jipproċedi għal evalwazzjoni globali tal-provi kollha prodotti quddiem l-EUIPO.

65 Fil-fatt, ma jistax jiġi eskluż li sensiela ta' provi tippermetti li jiġu stabbiliti l-fatti li għandhom jintwerew, anki jekk kull waħda minn dawn il-provi, meqjusa separatament, ma tkunx biżżejjed sabiex tikkostitwixxi l-prova tal-eżattezza ta' dawn il-fatti (sentenza tas-17 ta' April 2008, Ferrero Deutschland vs UASI, C-108/07 P, EU:C:2008:234, punt 36, u tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punti 104 sa 107).

66 F'dan il-każ, ir-rapporti ta' bejgħ nazzjonali, jekk wieħed jippreżupponi li ġejjin minn Jackson Family Farms, huma kkorroborati minn provi oħrajn. Pereżempju, ir-rapport ta' bejgħ nazzjonali għall-bejgħ tal-inbejjed taħt it-trade mark BYRON għall-perijodu li jmur minn Settembru 2010 sa Novembru 2011, li jelenka total ta' 2 130 flixkun, mibjugħa b'mod partikolari mill-ħanut Harrods f'Londra, hija kkorroborata mill-invit online tas-sit Internet "meetup.com" għal tidwiq tal-inbid fil-ħanut Harrods, bid-data ta' Mejju 2011, u permezz tas-screenshots tas-sit Internet ta' Harrods.

67 Bl-istess mod, jekk il-katalogu ta' Boutinot bid-data tal-2010, li jipproponi għall-bejgħ l-inbejjed taħt it-trade mark BYRON, ma jippruvax li l-inbejjed li jġibu t-trade mark BYRON ġew effettivament mibjugħa, din il-prova, eżaminata flimkien mal-erba' kontijiet indirizzati lil Boutinot, jissuġġerixxi l-bejgħ tal-inbejjed taħt it-trade mark BYRON minn din il-kumpannija lil terzi.

68 Il-Bord tal-Appell għalhekk ikkonkluda korrettament li l-eżaminazzjoni flimkien tal-kontijiet u tad-dokumenti l-oħra ppreżentati, li kienu jinkludu r-rapporti tal-bejgħ ta' Boutinot lill-bejjiegħa bl-imnut, ristoranti u lukandi, fir-Renju Unit, kif ukoll siltiet mir-rivisti u informazzjoni oħra fuq l-inbejjed mibjugħa taħt it-trade mark BYRON ippubblikati fuq l-Internet u intiżi għall-klijentela li tinsab fir-Renju Unit, kien jippermetti li jiġi kkunsidrat li Jackson Family Farms kienet teżerċita attivitajiet kummerċjali serji li jikkonċernaw l-inbejjed mibjugħa taħt it-trade mark BYRON fid-data rilevanti, b'konsegwenza li kienet kisbet "goodwill" f'dik id-data.

– Fuq il-parti tas-suq ta' Jackson Family Farms

69 Ir-rikorrent isostni li l-ftit importanza tal-bejgħ ta' Jackson Family Farms fir-Renju Unit kif ukoll il-parti tagħha tas-suq minimu, madwar 0.0001234 % fl-2011/2012, skont il-kalkoli tiegħu, jippermettu li tiġi konkluża l-assenza ta' "goodwill"

70 L-EUIPO jirrifjuta l-argumenti tar-rikorrent.

71 F'dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni tipproteġi l-"goodwill" ikun xi jkun id-daqs tal-impriża. Is-sempliċi fatt li l-attività tal-applikant għall-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni tkun żgħira ħafna ma jipprojbixxix fih innifsu li jkun hemm "goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, point 3-13).

72 B'hekk, fil-kawża li wasslet għad-deċiżjoni tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery) Stannard vs Reay ((1967) R.P.C. 589) ġie deċiż li negozju tal-fish and chips li jivvjaġġa minn post għall-ieħor, bi dħul mill-bejgħ ta' bejn 129 u 138 lira sterlina fil-ġimgħa, kien kiseb goodwill wara attività ta' madwar tliet ġimgħat (sentenza tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punt 110).

73 Fil-kawża li wasslet għad-deċiżjoni tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery), Jian Tools for Sales vs Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 933), il-bejgħ ta' 127 softwer minn impriża Amerikana fis-suq tar-Renju Unit ġie kkunsidrat bħala suffiċjenti (sentenza tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, punt 114).

74 *A Fortiori*, id-daqs tal-attività tal-applikant tal-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni meta mqabbel mas-suq fl-intier tiegħu ma huwiex determinanti (deċiżjoni tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (qorti tal-appell (Ingilterra u Wales) (diviżjoni ċivili)) Lumos Skincare Ltd vs Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590).

75 B'hekk, attività kummerċjali limitata ħafna setgħet tkun ikkunsidrata bħala suffiċjenti biex toħloq "goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punt 3-64).

76 Għalkemm l-applikant tal-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni ma jkunx stabbilit fir-Renju Unit ser ikollu mill-inqas juri li għandu wieħed jew diversi klijenti fir-Renju Unit (deċiżjoni tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery) Jian Tools for Sales vs Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 925), u mhux biss reputazzjoni fir-Renju Unit (sentenza tas-Supreme Court of the United Kingdom (qorti suprema tar-Renju Unit) Starbucks (HK) Ltd *et* vs British Sky Broadcasting Group Plc *et*, (2015) UKSC 31).

77 B'hekk jirriżulta mill-ġurisprudenza nazzjonali, applikata mill-Qorti Ġenerali fil-kawżi simili (sentenzi tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, u tat-18 ta' Novembru 2015, HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861), li anki l-impriżi ż-żgħar jistgħu jkollhom "goodwill".

78 F'dan il-każ, kif din tirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata, Jackson Family Farms biegħet 728 kaxxa tal-inbid taħt it-trade mark BYRON lil Boutinot fl-2011, għal total ta' madwar USD 45 000, u mhux għal madwar USD 30 000 kif isostni żbaljatament ir-rikorrent.

79 Fid-dawl ukoll tar-rapporti ta' bejgħ nazzjonali pprovduti minn Jackson Family Farms, din tal-aħħar barra minn hekk biegħet lil klijenti oħra fir-Renju Unit 2130 flixkun ta' inbid taħt it-trade mark BYRON minn Settembru 2010 sa Novembru 2011, għal total ta' madwar 3 800 lira sterlina bejn Mejju u Ġunju 2011, u mhux 6 800 lira sterlina kif isostni l-EUIPO, billi jittieħed żbaljatament inkunsiderazzjoni l-bejgħ ta' inbejjed oħrajn minn dawk mibjugħa taħt it-trade mark BYRON fir-rapport tal-bejgħ bid-data ta' Mejju-Ġunju 2011.

80 Għalkemm huwa minnu li l-bejgħ li juru l-provi prodotti minn Jackson Family Farms jistgħu jiġu kkunsidrati bħala dgħajfa, din tal-aħħar madankollu biegħet regolarment inbid taħt it-trade mark preċedenti fir-Renju Unit (iktar minn 700 kaxxa fl-2011) matul mill-inqas sena qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea.

81 Fid-dawl tal-ġurisprudenza nazzjonali fuq dan il-punt, il-Bord tal-Appell għalhekk ikkonkluda korrettament li Jackson Family Farms kienet teżerċita attivitajiet kummerċjali serji fir-Renju Unit li jikkonċernaw l-inbejjed mibjugħa taħt it-trade mark BYRON fid-data rilevanti, bil-konsegwenza li hija kisbet "goodwill" fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark figurattiva BYRON bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea.

– Fuq il-permanenza tal-"goodwill"

82 Ir-rikorrent jikkontesta barra minn hekk ir-rilevanza tal-lista tal-inbejjed proposta minn British Airways bid-data ta' Diċembru 2012, sa fejn "hija marbuta ma' data sussegwenti (iktar minn sitt xhur) mill-preżentata tar-rikors fl-oppożizzjoni" (traduzzjoni mhux uffiċjali).

83 Ir-Regola 19(2)(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2868/95 tat-13 ta' Diċembru 1995 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 dwar it-trade mark tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 189), jipprevedi li opponenti li jibbaża fuq l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 għandu jippoduċi evidenza, mhux biss tal-akkwist tad-dritt preċedenti u tal-iskop tal-protezzjoni tiegħu, iżda wkoll tal-eżistenza kontinwa tal-imsemmi dritt.

84 Dan jimplika, normalment, li s-sinjal inkwistjoni għad għandu jintuża fil-mument tal-preżentata tal-oppożizzjoni (ara, b'analoġija, sentenza tat-23 ta' Ottubru 2013, Baby Bambolina, T-581/11, mhux ippubblikata, EU:T:2013:553, punti 26 u 27).

85 Il-Bord tal-Appell ħa inkunsiderazzjoni l-lista tal-inbejjed proposta mill-British Airways sabiex jiġi evalwat, mhux l-akkwist tal-"goodwill" – li, kif din ġiet imfakkra fil-punt 53 iktar 'il fuq, għandha tiġi evalwata fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea li saret l-oppożizzjoni kontriha –, iżda l-eżistenza kontinwa tad-dritt preċedenti fid-data tal-oppożizzjoni.

86 Tqum id-domanda li wieħed ikun jaf jekk, minkejja li "goodwill" ġiet akkwistata qabel id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea, l-oppożizzjoni għandha tiġi miċħuda bħala infondata fid-dawl tal-fatt li l-opponenti ma kienx wera l-eżistenza kontinwa tad-dritt fid-data tal-oppożizzjoni.

87 F'dan ir-rigward, il-Bord tal-Appell ibbaża ruħu, biex jistabbilixxi l-eżistenza kontinwa fid-data tal-oppożizzjoni, mhux biss fuq il-lista tal-inbejjed proposta minn British Airways, iżda wkoll fuq il-fatt li l-provi kollha l-oħra prodotti mill-opponenti kienu qrib biżżejjed tad-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ikkontestata.

88 Il-ġurisprudenza tar-Renju Unit stabbilixxiet li l-"goodwill" setgħet tibqa' teżisti fl-interruzzjoni tal-attività (deċiżjoni tal-Judicial Committee of the Privy Council (kumitat ġudizzjarju tal-kunsill privat, ir-Renju Unit) Star Industrial vs Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. 256 PC), minkejja li din l-istess interruzzjoni ddum diversi snin (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 3-223 *et seq*).

89 Fid-dawl ta' din il-ġurisprudenza, għandu jiġi konkluż li, f'dan il-każ, anki fl-ipoteżi ta' interruzzjoni tal-attività ta' Jackson Family Farms bejn id-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għat-trade mark ikkontestata u d-data tal-oppożizzjoni, l-intervall bejn dawn iż-żewġ dati ma huwiex biżżejjed fit-tul sabiex il-"goodwill" setgħet tiġi estinta taħt l-uniku effett taż-żmien li jkun għadda.

90 Jista' jiġi konkluż li l-"goodwill" miksub fid-data tal-preżentata tal-applikazzjoni għat-trade mark ikkontestata, jiġifieri fit-23 ta' Jannar 2012, kienet tippersisti ħames xhur iktar tard, matul il-preżentata tal-oppożizzjoni fil-21 ta' Ġunju 2012.

– Fuq l-assenza tal-karatteristiċi speċifiċi u distinti

91 Permezz tal-ewwel parti tal-motiv uniku, dwar l-eżistenza ta' "goodwill" tat-trade mark mhux irreġistrata BYRON fir-Renju Unit, ir-rikorrent isostni barra minn hekk, billi jispira ruħu mid-deċiżjonijiet tal-Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (qorti tal-appell (Ingilterra u Wales) (diviżjoni ċivili)) Diageo North America vs InterContinental Brands ((2010) EWCA Civ 920, iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni Vodkat") u tal-House of Lords (Kamra tal-Lords) Erven Warnink BV vs J Townend & Sons (Hull) Ltd ((1979) A.C. 731, iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni Advocaat"), li l-kundizzjoni dwar il-"goodwill" ma hijiex sodisfatta, b'mod partikolari għaliex Jackson Family Farms ma wrietx li l-prodott tagħha għandu ċerti karatteristiċi speċifiċi u distinti, li jimbottaw il-konsumatur biex jixtrih. Bil-kontra, il-prezz l-iktar għoli tal-prodott tagħha u l-kwalità medja tiegħu jissuġġerixxu li dan tal-aħħar ma jikkostitwixxix prodott distint u rikonoxxut. Ir-rikorrent jargumenta wkoll li l-Bord tal-Appell stess, fid-deċiżjoni kkontestata, jagħmel riferiment għal kundizzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi u distinti.

92 Skont l-EUIPO, ir-rikorrent jibbaża b'hekk fuq il-forma msejħa "estensiva" tal-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni. Madankollu dan huwa mod żbaljat, sa fejn Jackson Family Farms ibbażat ir-rikors tagħha għal oppożizzjoni fuq il-forma "klassika" ta' din l-azzjoni.

93 Qabelxejn għandu jitfakkar li r-reat tal-abbuż tad-denominazzjoni jkopri firxa wiesgħa ta' sitwazzjonijiet.

94 Kif jinnota korrettament l-EUIPO, fil-forma "klassika" tar-reat tal-abbuż tad-denominazzjoni, il-konvenut tal-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni jqarraq fuq l-oriġini kummerċjali tal-prodotti tiegħu billi jġegħelna nemmnu li l-prodotti tiegħu huma dawk tal-applikant tal-azzjoni. Din il-preżentazzjoni qarrieqa tikkonsisti ġeneralment fl-użu mill-konvenut ta' sinjal distintiv tal-applikant (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 u 8-8).

95 Min-naħa l-oħra, fil-forma "estensiva" tar-reat tal-abbuż tad-denominazzjoni, illustrat fid-deċiżjonijiet Advocaat jew Vodkat, il-konvenut iqarraq fuq l-oriġini jew in-natura tal-prodotti tiegħu billi jippreżentahom b'mod qarrieqi bħala li ġejjin minn reġjun partikolari, jew li għandhom karatteristiċi jew kompożizzjoni partikolari. Din il-preżentazzjoni qarrieqa tista' ssir permezz tal-użu ta' kelma deskrittiva jew ġenerika li ma tiddeskrivix korrettament il-prodotti tal-konvenut, peress li tħalli li wieħed jaħseb li għandhom karatteristika jew kwalità li huma ma għandhomx (pereżempju il-kelma "Vodkat" użata għal tip ta' xorb li ma huwiex vodka) (ara d-deċiżjoni Advocaat u Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 7-161, 7-166, u 7-281).

96 Fit-talbiet tagħha tal-31 ta' Diċembru 2012 quddiem id-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni, Jackson Family Farms kienet sostniet li, f'dan il-każ, il-klijenti tagħha huma mwassla li jemmnu li l-prodotti proposti mir-rikorrent kienu tiegħu. Insostenn ta' din id-dikjarazzjoni, Jackson Family Farms kienet irriferiet għall-kawża li wasslet għas-sentenza tad-9 ta' Diċembru 2010, Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, punti 132 u 148), li kienet tikkostitwixxi każ ta' applikazzjoni tal-forma "klassika" tar-reat ta' abbuż tad-denominazzjoni.

97 Peress li Jackson Family Farms qatt ma kienet allegat li l-prodotti tar-rikorrent jistiednu li wieħed jaħseb li għandhom karatteristika li ma għandhomx, iżda li l-klijenti tagħha huma mwassla li jemmnu li l-prodotti proposti mir-rikorrent kienu tiegħu, il-Bord tal-Appell ibbaża ruħu korrettament, fid-deċiżjoni kkontestata, fuq il-forma "klassika" tal-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni, billi kkonkluda li l-prodotti tar-rikorrent kienu jirriskjaw li jittieħdu għal dawk ta' Jackson Family Farms.

98 F'dan ir-rigward, kuntrarjament għal dak li jsostni r-rikorrent, ir-riferiment, fid-deċiżjoni kkontestata, għall-fatt li l-opponent għandu jipprova "li l-prodotti tiegħu huma rikonoxxuti minn element distintiv" (traduzzjoni mhux uffiċjali), ma jikkostitwixxix riferiment għal kundizzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi u distinti. Sabiex ikun jista' jkollu preżentazzjoni qarrieqa, is-sinjal użat mill-applikant għall-azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni għandu jkun perċepit bħala distintiv tal-prodotti tiegħu (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 1-24, 3-11, 8-2 u 8-9). Issa, dan il-karattru distintiv tas-sinjal ma għandux jiġi konfuż ma' dak li huwa msejjaħ fid-deċiżjoni Advocaat il-"kwalitajiet rikonoxxuti u distinti" tal-prodott. Għandu jiġi rrilevat li l-karattru distintiv tas-sinjal BYRON, rilevanti fir-rigward tal-kundizzjoni dwar il-preżentazzjoni qarrieqa, ma huwiex ikkontestat f'dan il-każ.

99 Fi kwalunkwe każ, il-forma "estensiva" tar-reat tal-abbuż tad-denominazzjoni ma kellux lok li jiġi applikat f'dan il-każ. Fil-fatt, kuntrarjament għad-denonominazzjonijiet "vodka" jew "champagne", "byron" ma jikkostitwixxix kelma deskrittiva jew ġenerika li tagħti indikazzjoni fir-rigward tal-oriġini ġeografika jew fir-rigward tal-kompożizzjoni tal-prodott. Il-preżentazzjoni qarrieqa f'dan il-każ tirreferi għax-xebh bejn is-sinjali użati, u mhux għall-fatt li r-rikorrent jallega li l-prodotti tiegħu għandhom kwalità li ma għandhomx.

100 Għalhekk ma hemmx lok li jiġi eżaminat jekk il-prodotti ta' Jackson Family Farms humiex ikkaratterizzati minn "kwalitajiet rikonoxxuti u distinti" bħal oriġini jew kompożizzjoni partikolari.

101 Konsegwentement, il-fatt li l-Bord tal-Appell evalwa l-oppożizzjoni fid-dawl tal-ipoteżi li din kienet ibbażata fuq ir-reat ta' abbuż tad-denominazzjoni fil-forma "klassika" tagħha ma setgħetx ikollha implikazzjonijiet negattivi, għar-rikorrent, fuq l-evalwazzjoni tal-fatti u tal-provi f'dan il-każ.

102 Barra minn hekk, id-deċiżjoni Vodkat stabbilixxiet li l-azzjoni "estensiva" kontra l-abbuż tad-denominazzjoni ma kinitx riżervata għall-uniċi prodotti li l-kwalità tagħhom kienet perċepita bħala superjuri, peress li prodotti modesti ħafna setgħu jibbenefikaw minn "goodwill" (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, point 7-190). Fi kwalunkwe każ, l-argumenti mressqa mir-rikorrent li jikkonċernaw il-prezz ftit għoli u l-kwalità medja tal-prodotti ta' Jackson Family Farms huma għalhekk ineffettivi.

103 Billi japplika l-forma "klassika" u mhux il-forma "estensiva" tar-reat ta' abbuż tad-denominazzjoni, il-Bord tal-Appell għalhekk ma kkommetta ebda żball ta' natura li jqiegħed fid-dubju l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata.

Fuq it-tieni parti tal-motiv uniku, dwar l-akkwist tal-"goodwill"

104 Ir-rikorrent isostni li, minkejja li t-trade mark mhux reġistrata BYRON kienet iġġenerat "goodwill" fir-Renju Unit, ma hijiex Jackson Family Farms li żammet dan il-"goodwill", iżda l-grossista fl-inbid Boutinot.

105 L-EUIPO jirrifjuta l-argumenti tar-rikorrent.

106 Il-fatturi li għandhom influwenza fuq il-proprjetà tal-"goodwill" huma dawn li ġejjin: min huwa responsabbli tal-kwalità tal-prodotti u min huwa pperċepit mill-pubbliku bħala responsabbli [deċiżjoni tal-House of Lords (Kamra tal-Lords) T. Oertli A.G. vs E.J. Bowman (Londra) LD. *et*, (1959) R.P.C. 1, 7 HL].

107 Dak li huwa importanti, sabiex sinjal ikun jista' jiġi protett, huwa li fl-għajnejn tal-pubbliku, is-sinjal jindika li l-kwalità tal-prodotti jaqa' taħt ir-responsabbiltà ta' impriża unika, anki jekk il-pubbliku ma għandux konjizzjoni tal-isem ta' din l-impriża. Il-kwistjoni tal-proprjetà tal-"goodwill" hija b'mod ġenerali kwistjoni ta' fatt, u ma teżistix preżunzjoni li tgħid li l-"goodwill" inżamm mill-manifattur barrani pjuttost milli mid-distributur Brittanniku [deċiżjoni tal-High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (qorti għolja tal-ġustizzja (Ingilterra u Wales), diviżjoni taċ-Chancery), MedGen Inc. vs Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30]. Fil-prinċipju, il-"goodwill" tappartjeni għall-fornitur barrani identifikat tal-prodotti importanti, pjuttost milli għall-importatur (Wadlow, C., *The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation*, 5 edizzjoni, Sweet & Maxwell, Londra, 2016, punti 3-136 u 3-158).

108 B'mod ġenerali, il-funzjoni ta' trade mark hija li tindika l-oriġini kummerċjali tal-prodott, jiġifieri l-produttur tiegħu, u mhux il-bejjiegħ tiegħu. F'dan il-każ, Jackson Family Farms kienet tikkontrolla l-manifattura u l-kwalità tal-prodotti. Huwa probabbli li l-pubbliku kien jipperċepixxi lil Jackson Family Farms, bħala produttur tal-inbid, bħala responsabbli tal-manifattura tiegħu u tal-kwalità tiegħu.

109 Il-katalogu Boutinot kien jiddistingwi ċarament l-inbejjed differenti li kien jipproponi għall-bejgħ, skont il-prezz tagħhom, skont l-oriġini ġeografika tagħhom u skont il-produttur tagħhom. Għalhekk ix-xerrejja kienu liberi li jagħżlu l-inbejjed tagħhom skont dawn il-kriterji. Anki jekk Boutinot kienet l-unika distributur tal-prodotti ta' Jackson Family Farms fir-Renju Unit, din tal-aħħar kellha mill-inqas tiġi kkunsidrata bħala proprjetarja tal-"goodwill". Fil-fatt il-katalogu Boutinot jiddistingwi ċarament il-prodotti ta' Jackson Family Farms, minn isimhom u l-oriġini tagħhom, mill-prodotti oħrajn mibjugħa minn Boutinot. B'mod partikolari, fiż-żewġ katalogi tal-prodotti Boutinot ippreżentati minn

Jackson Family Farms, ċerti inbejjed apparentement prodotti minn Boutinot huma ċarament identifikati bħala tali, li jfisser li l-inbejjed l-oħra ma humiex prodotti minn Boutinot, iżda minn produtturi bħal Jackson Family Farms.

Fuq it-tielet parti tal-motiv uniku, dwar l-iskadenza tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON

110 Insostenn tal-konklużjoni tiegħu li tgħid li Jackson Family Farms ma setgħetx takkwista l-"goodwill" għat-trade mark BYRON fir-Renju Unit, ir-rikorrent jargumenta li l-fatt li Jackson Family Farms kienet ħalliet tiskadi t-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON fl-2007 juri li hija ma kellhiex interessi kummerċjali fl-Ewropa.

111 Fil-fatt, skont ir-rikorrent, mingħajr ma din ġiet ikkontestata mill-EUIPO, it-trade mark BYRON, proprjetà ta' Byron Vineyard & Winery, Inc., kienet is-suġġett ta' reġistrazzjoni bħala t-trade mark tal-Unjoni Ewropea li kienet skadiet fl-2007, sena wara l-akkwist ta' Byron Vineyard & Winery minn Jackson Family Farms.

112 Dan l-argument ma jistax jikkontradixxi l-eżistenza ta' "goodwill" iġġenerata mit-trade mark mhux irreġistrata BYRON u akkwistata minn Jackson Family Farms.

113 Fil-fatt, l-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq it-trade mark preċedenti mhux irreġistrata BYRON u mhux fuq it-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON.

114 Għandu wkoll jitfakkar li jeżistu trade marks mhux irreġistrati li jisiltu l-leġittimità tagħhom mill-użu tagħhom f'ċertu numru ta' Stati Membri. Dawn is-sinjali, li jindikaw l-oriġini kummerċjali ta' prodott jew ta' servizz, jiffunzjonaw bħal trade mark. L-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 207/2009 jirrikonoxxi l-eżistenza ta' dawn id-drittijiet fl-Istati Membri u jagħti lill-proprjetarji tat-trade marks mhux irreġistrati l-possibbiltà li jimpedixxu r-reġistrazzjoni ta' trade mark tal-Unjoni Ewropea jekk dawn id-drittijiet huma adattati li jimpedixxu l-użu ta' tali trade mark bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

115 Il-kwistjoni jekk it-trade mark mhux irreġistrata protetta minn dritt nazzjonali ġiet irreġistrata qabel jew le bħala trade mark tal-Unjoni Ewropea ma hijiex għalhekk rilevanti.

116 F'dan il-każ, kif innota korrettament l-EUIPO, l-iskadenza tar-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON ma kinitx timpedixxi lil Jackson Family Farms milli tuża t-trade mark mhux irreġistrata u, permezz ta' dan l-użu, li tixtri "goodwill".

117 Sa fejn Jackson Family Farms akkwistat "goodwill" suffiċjenti matul il-preżentata tal-applikazzjoni għat-trade mark tal-Unjoni Ewropea, l-iskadenza tar-reġistrazzjoni tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON ma kinitx timpedixxi lil Jackson Family Farms milli tipproteġi d-dritt mhux irreġistrat tagħha billi bdiet azzjoni kontra l-abbuż tad-denominazzjoni.

118 Il-fatt li t-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON skadiet għalhekk ma tikkontradixxix l-akkwist minn Jackson Family Farms ta' "goodwill" iġġenerata mit-trade mark mhux irreġistrata BYRON.

Fuq il-punti dwar il-preżentazzjoni qarrieqa u għad-dannu

119 L-aħħar żewġ kundizzjonijiet li jikkostitwixxu t-"trinità klassika" tar-reat ta' abbuż tad-denominazzjoni previst mid-dritt fir-Renju Unit li jikkonċernaw il-preżentazzjoni qarrieqa min-naħa tal-proprjetarju tat-trade mark iktar reċenti, minn naħa, u d-dannu kkawżat għall-"goodwill", min-naħa l-oħra.

120 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord tal-Appell ikkonkluda li dawn iż-żewġ kundizzjonijiet kienu sodisfatti: fid-dawl tal-identità tal-prodotti inkwistjoni u tas-similaritajiet li jeżistu bejn is-sinjali, il-prodotti tar-rikorrent kienu jirriskjaw li jiġu konfużi ma' dawk ta' Jackson Family Farms, preżentazzjoni qarrieqa li tikkawża dannu għal din tal-aħħar.

121 Għandu jiġi enfasizzat li, għalkemm ir-rikorrent jgħid li "ebda mill-kriterji tat-'trinità klassika' ma kien sodisfatt", ma ppreżentax argumentazzjoni elaborata fir-rigward tat-tieni u t-tielet kundizzjonijiet li jikkostitwixxu t-"trinità klassika" tar-reat tal-abbuż tad-denominazzjoni, jiġifieri l-preżentazzjoni qarrieqa u d-dannu, iżda biss motiv dwar l-ewwel kundizzjoni li jikkostitwixxi t-"trinità klassika" ta' dan ir-reat, jiġifieri l-"goodwill".

122 Fin-nuqqas ta' argumenti mressqa mir-rikorrent dwar il-preżentazzjoni qarrieqa u d-dannu, għandha għalhekk tiġi kkonfermata l-konklużjoni tal-Bord tal-Appell li tgħid li fid-dawl tal-identità tal-prodotti inkwistjoni u tas-similaritajiet li jeżistu bejn is-sinjali, il-prodotti tar-rikorrent kienu jirriskjaw li jiġu konfużi ma' dawk ta' Jackson Family Farms, preżentazzjoni qarrieqa li tikkawża dannu għal din tal-aħħar.

123 Minn dak kollu li ntqal qabel jirriżulta li, peress li l-motiv uniku invokat mir-rikorrent ma kienx fondat, għandu jiġi miċħud l-ewwel kap tal-konklużjonijiet tar-rikorrent kif ukoll, konsegwentement, ir-rikors fl-intier tiegħu.

Fuq l-ispejjeż

124 Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

125 Peress li r-rikorrent tilef, dan għandu jiġi kkundannat għall-ispejjeż, kif mitlub mill-EUIPO.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (L-Ewwel Awla),

taqta' u tiddeċiedi:

1) Ir-rikors huwa miċħud.

2) Nelson Alfonso Egüed huwa kkundannat għall-ispejjeż.

Pelikánová Valančius Öberg

Mogħtija f'qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-18 ta' Lulju 2017.

Firem

Werrej

Il-fatti li wasslu għall-kawża 2

It-talbiet tal-partijiet 3

Id-dritt 4

Fuq l-ammissibbiltà tat-tieni kap tat-talbiet tar-rikorrent 4

Fuq il-mertu 4

Osservazzjonijiet preliminari 4

– Fuq ir-riferiment għad-dritt tal-Istat Membru li jirregola s-sinjal invokat 4

– Fuq ir-rabta bejn l-użu fil-kummerċ li l-portata tiegħu ma huwiex biss lokali u l-"goodwill" ... 6

Fuq l-ewwel parti tal-motiv uniku, dwar l-eżistenza ta' "goodwill" tat-trade mark mhux irreġistrata BYRON fir-Renju Unit 7

– Fuq l-insuffiċjenza tal-provi prodotti minn Jackson Family Farms 7

– Fuq il-parti tas-suq ta' Jackson Family Farms 10

– Fuq il-permanenza tal-"goodwill" 11

– Fuq l-assenza tal-karatteristiċi speċifiċi u distinti 12

Fuq it-tieni parti tal-motiv uniku, dwar l-akkwist tal-"goodwill" 14

Fuq it-tielet parti tal-motiv uniku, dwar l-iskadenza tat-trade mark tal-Unjoni Ewropea preċedenti BYRON 15

Fuq il-punti dwar il-preżentazzjoni qarrieqa u għad-dannu 15

Fuq l-ispejjeż 16