Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 18 lipca 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego BYRON – Wcześniejszy niezarejestrowany znak towarowy BYRON – Względna podstawa odmowy rejestracji – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 – Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) – „Goodwill" – Dowód nabycia i trwania prawa wcześniejszego

W sprawie T-45/16

Nelson Alfonso Egüed, zamieszkały w Madrycie (Hiszpania), reprezentowany przez adwokata N. Fernándeza Fernándeza-Pacheca,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez J. Ivanauskasa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była:

Jackson Family Farms LLC, z siedzibą w Santa Rosa, Kalifornia (Stany Zjednoczone),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 16 listopada 2015 r. (sprawa R 822/2015-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Jackson Family Farms a Alfonsem Egüedem,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, V. Valančius i U. Öberg (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 lutego 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 1 kwietnia 2016 r.,

uwzględniwszy wystosowane przez Sąd do stron pytanie na piśmie i odpowiedzi na to pytanie złożone w sekretariacie Sądu w dniach 14 i 15 lutego 2017 r.,

* Język postępowania: angielski.

uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron głównych o zamknięciu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzania części ustnej postępowania,

wydaje następujący

Wyrok

1 Istotą niniejszej sprawy jest to, czy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w decyzji będącej przedmiotem skargi prawidłowo uznał, że prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej hipotetycznie zezwala wnoszącemu sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego na zakazanie używania późniejszego znaku towarowego przed sądami Zjednoczonego Królestwa w drodze powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy (passing off). W sprawie poruszona została między innymi kwestia daty właściwej dla oceny uzyskania i ważności prawa wcześniejszego, w tym wypadku „goodwill" (zdolność przyciągania klientów).

Okoliczności powstania sporu

2 W dniu 23 stycznia 2012 r. skarżący, Nelson Alfonso Egüed, dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

3 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



4 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą między innymi do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla tej klasy, następującemu opisowi: „wina i wszelkiej klasy napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)".

5 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 56/2012 z dnia 21 marca 2012 r.

6 W dniu 21 czerwca 2012 r. spółka prawa amerykańskiego Jackson Family Farms LLC wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów wskazanych w pkt 4 powyżej.

7 Sprzeciw, po dokonaniu jego ograniczenia w toku postępowania przed EUIPO, opierał się na wcześniejszym niezarejestrowanym znaku towarowym BYRON, używanym w obrocie handlowym do oznaczania win.

8 Na poparcie tego sprzeciwu przywołane zostały podstawa określona w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 oraz zarzut bezprawnego używania nazwy (passing off) na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa.

9 W dniu 27 lutego 2015 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw.

10 W dniu 24 kwietnia 2015 r. skarżący, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

11 Decyzją z dnia 16 listopada 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie.

12 W szczególności Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione przez Jackson Family Farms dowody wystarczyły do wykazania, że niezarejestrowany znak towarowy BYRON był używany w obrocie handlowym oraz że używanie to miało w Zjednoczonym Królestwie zasięg większy niż lokalny.

13 Izba Odwoławcza uznała również, że wspomniane dowody, rozpatrywane łącznie, wykazywały, iż w rozpatrywanej dacie Jackson Family Farms prowadziła poważną działalność handlową w zakresie win sprzedawanych pod znakiem towarowym BYRON, a zatem została dowiedziona „goodwill".

14 Ponadto Izba Odwoławcza w pełni przychyliła się do stwierdzenia Wydziału Sprzeciwów, zgodnie z którym, zważywszy na identyczność rozpatrywanych towarów i podobieństwa między omawianymi oznaczeniami, towary skarżącego mogły być mylone z towarami Jackson Family Farms.

15 Izba Odwoławcza stwierdziła wreszcie, że w niniejszej sprawie mylące przedstawienie wyrządzało szkodę w tym znaczeniu, że obniżało sprzedaż Jackson Family Farms, ponieważ konsumenci nabywali przez pomyłkę towary skarżącego, myśląc, iż pochodzą one od Jackson Family Farms.

Żądania stron

16 Skarżący wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– dopuszczenie do rejestracji unijnego znaku towarowego dla wszystkich wskazanych towarów z klas 18, 25 i 33;

– obciążenie Jackson Family Farms kosztami postępowania.

17 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi o stwierdzenie nieważności w całości;

– obciążenie skarżącego kosztami postępowania poniesionymi przez EUIPO.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącego

18 Drugie żądanie skarżącego może być rozumiane w ten sposób, że skarżący domaga się od Sądu, by zmienił on zaskarżoną decyzję tak, aby zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany.

19 Jednakże właściwe w tym zakresie instancje EUIPO nie wydają formalnej decyzji stwierdzającej zarejestrowanie unijnego znaku towarowego, która to decyzja mogłaby stać się przedmiotem odwołania. W konsekwencji izba odwoławcza nie jest właściwa do rozpoznania żądania, którego celem jest dokonanie przez nią rejestracji unijnego znaku towarowego.

20 W tych okolicznościach tym bardziej nie należy do Sądu rozpoznanie żądania idącej w tym kierunku zmiany decyzji izby odwoławczej [postanowienie z dnia 30 czerwca 2009 r., Securvita/OHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, pkt 17, 20–23; wyroki: z dnia 15 grudnia 2011 r., Mövenpick/OHIM (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, niepublikowany, EU:T:2011:753, pkt 11; z dnia 28 listopada 2013 r., Vitaminaqua/OHIM – Energy Brands (vitaminaqua), T-410/12, niepublikowany, EU:T:2013:615, pkt 17].

21 W rezultacie drugie żądanie skarżącego należy odrzucić jako niedopuszczalne.

Co do istoty

22 Na poparcie skargi skarżący podnosi jedyny zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

Uwagi wstępne

– W przedmiocie odesłania do prawa państwa członkowskiego regulującego oznaczenie, na które się powołano

23 Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego może sprzeciwić się rejestracji unijnego znaku towarowego, jeśli niezarejestrowany znak towarowy spełnia cztery przesłanki: niezarejestrowany znak towarowy musi być używany w obrocie handlowym; musi mieć zasięg większy niż lokalny; prawo do tego znaku powinno zostać uzyskane zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie to było używane, przed dniem dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego; wreszcie znak ten powinien uprawniać właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

24 Powyższe przesłanki są kumulatywne, co oznacza, że gdy znak nie spełnia jednej z nich, sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego używanego w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać uwzględniony [wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r., Danjaq/OHIM – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, pkt 35].

25 Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny wcześniejszego znaku towarowego, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być interpretowane w świetle prawa Unii.

26 W ten sposób rozporządzenie nr 207/2009 ustanawia jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, spójne z zasadami, które leżą u podstaw sytemu wprowadzonego przez to rozporządzenie [wyrok z dnia 24 marca 2009 r., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, pkt 33].

27 Natomiast w ramach art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 z części zdania „w przypadku i w zakresie, w jakim […] prawo państwa członkowskiego reguluj[e] taki znak" wynika, że dwie pozostałe przesłanki określone w tym rozporządzeniu należy oceniać – w odróżnieniu od poprzednich – według kryteriów określonych w prawie regulującym oznaczenie, na które się powołano.

28 Skarżący uważa za „zaskakujące" odesłanie do ustawodawstwa państw członkowskich i twierdzi, że stosowanie zagranicznego ustawodawstwa powoduje „zachwianie równości" między stronami.

29 Otóż z jednej strony owo odesłanie do prawa regulującego oznaczenie, na które się powołano, jest w pełni uzasadnione tym, że rozporządzenie nr 207/2009 dopuszcza możliwość powołania się przeciwko unijnemu znakowi towarowemu na oznaczenia spoza systemu unijnego znaku towarowego. Z tego względu wyłącznie prawo państwa członkowskiego regulujące oznaczenie, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od unijnego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania późniejszego znaku towarowego (wyrok z dnia 24 marca 2009 r., GENERAL OPTICA, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, pkt 34).

30 Z drugiej zaś strony należy odnotować, że istnieje kilka elementów, które mają na celu zagwarantowanie, że owo odesłanie będzie spełniało wymogi związane z zasadą skutecznej ochrony sądowej.

31 Przede wszystkim zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 na wnoszącym sprzeciw przed EUIPO spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania, że zgodnie z prawem państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do oznaczenia, na które powołano się na podstawie art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, to oznaczenie uprawnia swojego właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Na podstawie uregulowania krajowego przywołanego na poparcie sprzeciwu oraz orzeczeń sądowych wydanych w danym państwie członkowskim wnoszący sprzeciw ma obowiązek dowieść, że wskazane oznaczenie jest objęte zakresem stosowania powoływanego prawa państwa członkowskiego i że uprawnia do zakazania używania późniejszego znaku towarowego (wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 188–190).

32 W niniejszej sprawie ciężar dowodu w zakresie okoliczności, że zgodnie ze znajdującym zastosowanie prawem państwa członkowskiego oznaczenie, na które się powołano, uprawnia właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, ciąży zatem na wnoszącym sprzeciw.

33 Co więcej, EUIPO i Sąd mogą poddać weryfikacji istotność przedstawionych przez wnoszącego sprzeciw dowodów z punktu widzenia ciążącego na nim obowiązku przedstawienia dowodu na treść prawa krajowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 41).

34 W konsekwencji rola właściwych instancji EUIPO, orzekających w pierwszej kolejności, nie ogranicza się do prostego potwierdzenia prawa krajowego, jakie zostało przedstawione przez wnoszącego sprzeciw. EUIPO może z urzędu zasięgać informacji dotyczących prawa krajowego danego państwa członkowskiego, jeżeli takie informacje są niezbędne dla oceny przesłanek stosowania jednej z podstaw powołanych w sprzeciwie, a w szczególności dla oceny prawdziwości powoływanych okoliczności faktycznych lub mocy dowodowej przedłożonych dokumentów (zob. analogicznie wyroki: z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 43, 45; z dnia 5 kwietnia 2017 r., EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, pkt 36).

35 Co się tyczy Sądu, dokonującego następnie kontroli sądowej, powinien on, w celu zapewnienia skuteczności sprawowanej kontroli, mieć możliwość weryfikacji – nie tylko na podstawie przedłożonych dokumentów – treści, przesłanek stosowania i zakresu przepisów prawa, na które powołuje się wnoszący sprzeciw (zob. analogicznie wyroki: z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 44; z dnia 5 kwietnia 2017 r., EUIPO/Szajner,

C-598/14 P, EU:C:2017:265, pkt 38). Kontrola sądowa zostałaby bowiem pozbawiona swej istoty, gdyby sąd Unii musiał zadowolić się dokumentami przedstawionymi przez wnoszącego sprzeciw, ryzykując błędne zastosowanie lub nienależytą wykładnię odpowiednich przepisów.

36 I tak nawet gdyby wnoszący sprzeciw przedstawił dokumenty ukazujące właściwe prawo krajowe w sposób niepełny lub mylący, to nie będzie to miało niekorzystnych skutków dla drugiej strony, ponieważ zarówno EUIPO, jak i Sąd mogą z urzędu zasięgnąć informacji dotyczących prawa krajowego danego państwa członkowskiego. Stosowanie prawa krajowego państwa członkowskiego nie prowadzi zatem do „zachwiania równości" między stronami.

– W przedmiocie relacji między używaniem w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny a „goodwill"

37 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza ustaliła, że dwie pierwsze przesłanki ustanowione w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny wcześniejszego znaku towarowego, są spełnione.

38 Skarżący nie odwołał się od zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym zawartego w niej stwierdzenia, że należący do Jackson Family Farms niezarejestrowany znak towarowy BYRON był używany w obrocie handlowym w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do win przed dniem dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji i że używanie to miało zasięg większy niż lokalny.

39 Skarżący podnosi natomiast jeden tylko zarzut, odnoszący się do jednej z trzech przesłanek stanowiących „klasyczną triadę" czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, czyli „goodwill".

40 Przedmiot sporu nie dotyczy zatem oceny dwóch pierwszych przesłanek przewidzianych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

41 W niniejszej sprawie badanie Sądu musi w konsekwencji ograniczyć się do kwestii, czy Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji prawidłowo stwierdziła, że prawo Zjednoczonego Królestwa hipotetycznie upoważnia wnoszącego sprzeciw do zakazania używania późniejszego znaku towarowego przed sądami Zjednoczonego Królestwa w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy.

42 Aktem prawnym prawa państwa członkowskiego znajdującym zastosowanie do niezarejestrowanego znaku towarowego jest Trade Marks Act 1994 (ustawa Zjednoczonego Królestwa w sprawie znaków towarowych), której art. 5 ust. 4 stanowi:

„Znak towarowy nie podlega rejestracji, w wypadku gdy – lub w zakresie, w jakim – jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane:

a) ze względu na jakikolwiek przepis prawa [w szczególności ze względu na prawo odnoszące się do bezprawnego używania nazwy (law of passing off)] chroniący niezarejestrowany znak towarowy lub wszelkie inne oznaczenie używane w obrocie handlowym […]".

43 Z art. 5 ust. 4 ustawy Zjednoczonego Królestwa w sprawie znaków towarowych w wykładni dokonanej przez sądy krajowe [orzeczenie House of Lords (Izby Lordów, Zjednoczone Królestwo) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL] wynika, że wnoszący sprzeciw musi wykazać, zgodnie z ustanowionymi w prawie Zjednoczonego Królestwa przepisami dotyczącymi powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, spełnienie trzech przesłanek, a mianowicie, po pierwsze, zdobycia przez niezarejestrowany znak towarowy lub dane oznaczenie „goodwill" (czyli

zdolności przyciągania klientów), po drugie, mylącego przedstawienia późniejszego znaku towarowego przez jego właściciela, i po trzecie, szkody wyrządzonej owej „goodwill" [wyroki: z dnia 18 stycznia 2012 r., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, pkt 19; z dnia 18 listopada 2015 r., Government of Malaysia/OHIM – Vergamini (HALAL MALAYSIA), T-508/13, EU:T:2015:861, pkt 32].

44 Izba Odwoławcza uznała, że przedstawione przez Jackson Family Farms dowody, rozpatrywane łącznie, wykazywały, iż spółka ta w rozpatrywanej dacie prowadziła poważną działalność handlową w zakresie win sprzedawanych pod znakiem towarowym BYRON, a zatem że została dowiedziona „goodwill".

45 Powołany przez skarżącego jedyny zarzut można podzielić na trzy części, dotyczące, po pierwsze, istnienia „goodwill" niezarejestrowanego znaku towarowego BYRON w Zjednoczonym Królestwie, po drugie, uzyskania „goodwill", i po trzecie, wygaśnięcia prawa do wcześniejszego unijnego znaku towarowego BYRON.

W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu, dotyczącej istnienia „goodwill" niezarejestrowanego znaku towarowego BYRON w Zjednoczonym Królestwie

– W przedmiocie niewystarczającego charakteru dowodów przedstawionych przez Jackson Family Farms

46 Skarżący podnosi, że przedstawione przez Jackson Family Farms dowody nie są wystarczające do wykazania istnienia „goodwill" w Zjednoczonym Królestwie. Skarżący zwraca szczególną uwagę na to, że na fakturach wystawionych na hurtowego sprzedawcę wina Boutinot Ltd nie widnieje znak towarowy BYRON, a jedynie wyraz „byr"; że faktury te nie dowodzą sprzedaży towarów konsumentom końcowym; że wbrew temu, co uczyniła Izba Odwoławcza, nie mogą one zostać uznane za zwykłe przykłady sprzedaży, a także że przedłożone ponadto przez Jackson Family Farms dokumenty wewnętrzne mają bardzo słabą wartość dowodową.

47 EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącego.

48 Należy zauważyć, że chroniona w powództwie opartym na bezprawnym używaniu nazwy własność nie odnosi się do słowa lub nazwy, których używanie przez osoby trzecie jest ograniczone, lecz do samych klientów, na których szkodę może działać sporne używanie {Lord Parker w orzeczeniu High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693}, gdyż reputacja znaku przyciąga klientów i stanowi kryterium pozwalające na odróżnienie przedsiębiorstwa z tradycjami od nowego przedsiębiorstwa [wyroki: z dnia 11 czerwca 2009 r., Last Minute Network/OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 i T-115/07, EU:T:2009:196, pkt 61; z dnia 9 grudnia 2010 r., Tresplain Investments/OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 101; zob. także Lord Macnaghten w orzeczeniu House of Lords (Izby Lordów) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL].

49 Istnienie „goodwill" zostaje co do zasady wykazane poprzez przedstawienie dowodu działalności handlowej i reklamowej, rachunków klientów itd. Dowód na prowadzenie poważnej działalności handlowej prowadzącej do zdobycia reputacji i pozyskania klientów jest zasadniczo wystarczający dla wykazania „goodwill" (wyroki: z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 102; z dnia 18 listopada 2015 r., HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, pkt 74).

50 Należy zatem zbadać, czy dowody przedstawione przez Jackson Family Farms pozwalają na wykazanie istnienia „goodwill".

51 Prawdą jest, jak słusznie wskazuje skarżący, że część dowodów nie jest istotna dla sprawy. Dotyczy to w szczególności faktur związanych ze sprzedażą na rzecz spółek mających siedzibę na Cyprze i w Luksemburgu.

52 Kryterium czasowe, wyraźnie przewidziane w art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w stosunku do uzyskania prawa do oznaczenia, na które się powołano na poparcie sprzeciwu, ustanawia jako punkt odniesienia dzień dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego do rejestracji (wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 166; zob. także analogicznie wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 98, 99). Rozpatrywaną datą jest zatem w niniejszym przypadku dzień 23 stycznia 2012 r.

53 W konsekwencji pochodzący z grudnia 2012 r. wykaz win oferowanych przez British Airways, na którym widniało byron pinot noir 2010, także nie może zostać uwzględniony.

54 Najbardziej istotnymi z punktu widzenia wykazania istnienia „goodwill" dowodami przedstawionymi przez Jackson Family Farms są, w kolejności chronologicznej:

– katalog Boutinot z 2010 r., oferujący do sprzedaży wina opatrzone znakiem towarowym BYRON, wskazujący, że minimalne zamówienie wynosi 25 skrzynek (a także inny katalog, niezawierający daty);

– cztery faktury wystawione na Boutinot z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, pochodzące z okresu między styczniem a grudniem 2011 r. i opiewające na łączną kwotę ok. 45 000 USD z tytułu sprzedaży 728 skrzyń wina i towarów takich jak „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6% Alc";

– krytyka wina opublikowana w Internecie, pochodząca z marca/kwietnia 2011 r., wymieniająca byron pinot noir 2008;

– zamieszczone na stronie Internet „meetup.com" i pochodzące z maja 2011 r. zaproszenie online na degustację wina w domu towarowym Harrods w Londynie (Zjednoczone Królestwo), zapowiadające, że degustacja obejmie byron pinot noir;

– wewnętrzny raport sprzedaży za okres od 1 maja do 8 czerwca 2011 r., zawierający zestawienie sprzedaży wina opatrzonego znakiem towarowym BYRON na całkowitą kwotę ok. 3800 GBP;

– wewnętrzny raport sprzedaży wina opatrzonego znakiem towarowym BYRON za okres od września 2010 r. do listopada 2011 r., zawierający listę łącznej liczby 2130 butelek sprzedanych między innymi na rzecz restauracji i sprzedawców detalicznych (w szczególności domu towarowego Harrods) w Zjednoczonym Królestwie;

– zrzuty ekranu (niedatowane) z serwisu internetowego domu towarowego Harrods ukazujące wina sprzedawane pod znakiem towarowym BYRON.

55 Cztery wyżej wspomniane faktury, które mają najbardziej istotny charakter w niniejszej sprawie, zostały wystawione na Boutinot z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie i wysłane na adres w tym państwie członkowskim. Ukazują one zatem, że wina opatrzone znakiem towarowym BYRON były sprzedawane w Zjednoczonym Królestwie.

56 Skarżący podnosi, że na fakturach wystawionych na Boutinot nie widnieje znak towarowy BYRON, a po prostu wyraz „byr". Jest jednak przyjęte, że na fakturach sprzedawane towary są opisane w sposób skrótowy, a zważywszy, że nie były to jedyne dowody, jakie zostały przedstawione celem wykazania sprzedaży wina pod wcześniejszym znakiem towarowym w Zjednoczonym Królestwie, EUIPO było zobowiązane dokonać całościowej oceny całego materiału dowodowego (zob. podobnie

wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 106, 107). Faktury oceniane łącznie z innymi dowodami wykazującymi prowadzenie działalności handlowej ukazują, że wina opatrzone znakiem towarowym BYRON były sprzedawane w Zjednoczonym Królestwie.

57 Skarżący podnosi, że faktury wystawione na Boutinot nie dowodzą sprzedaży towarów konsumentom końcowym, a Jackson Family Farms nie prowadziła działalności w Zjednoczonym Królestwie.

58 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów Zjednoczonego Królestwa powód w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy musi posiadać „goodwill", rozumianą jako aktywnych klientów danego przedsiębiorstwa, w Zjednoczonym Królestwie [orzeczenie Supreme Court of the United Kingdom (sąd najwyższy Zjednoczonego Królestwa) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31]. Przedsiębiorstwo mające siedzibę za granicą może posiadać „goodwill" w Zjednoczonym Królestwie, jeżeli jego towary są przedmiotem popytu w Zjednoczonym Królestwie, a popyt ten może zostać zaspokojony (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 1-17, 3-93). W sprawie zakończonej orzeczeniem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] SA des Anciens Établissements Panhard i Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405] – na przykład sprzedaż towarów zgłaszającego przez osobę trzecią oraz ich nabycie i przywóz przez podmioty zamieszkałe lub mające siedzibę w Zjednoczonym Królestwie zostały uznane za wystarczającą działalność. Jak słusznie zauważyło EUIPO, okoliczność, że Jackson Family Farms ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i prowadzi sprzedaż swoich win za pośrednictwem dystrybutora w Zjednoczonym Królestwie, nie może zatem zmienić ustalenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym Jackson Family Farms posiada „goodwill" w Zjednoczonym Królestwie.

59 Ponadto z orzecznictwa krajowego wynika, że klientami są zarówno podmioty mające bezpośrednie stosunki umowne z powodami w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy, jak i podmioty, które nabywają towary tych ostatnich w sposób pośredni [orzeczenie Court of Appeal (England & Wales), (Civil Division) [sądu apelacyjnego dla Anglii i Walii), (wydział cywilny)] Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; zob. także wyrok z dnia 18 listopada 2015 r., HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861, pkt 67, 75].

60 Podmioty pośredniczące – to jest hurtownicy, importerzy i sprzedawcy detaliczni – którzy nabywają towary Jackson Family Farms, są zatem, podobnie jak konsumenci końcowi, klientami Jackson Family Farms, w stosunkach z którymi uzyskana została „goodwill". W tym względzie faktury wymienione w pkt 54 powyżej umożliwiają poświadczenie istnienia „goodwill" w stosunku do Boutinot – klienta, który prowadzi działalność w zakresie hurtowej sprzedaży wina i pośredniczy w sprzedaży towarów Jackson Family Farms.

61 Co się tyczy „goodwill" uzyskanej w stosunku do konsumentów końcowych, jak słusznie odnotowuje EUIPO, można logicznie założyć, że towary zostały sprzedane konsumentom końcowym, ponieważ gdyby tak nie było, hurtownik nie zamówiłby dodatkowej partii tych towarów, na co wskazują przedstawione dowody.

62 Skarżący podnosi wreszcie, że wbrew temu, co uczyniła Izba Odwoławcza, faktury wystawione na Boutinot nie mogą zostać uznane za zwykłe przykłady sprzedaży, ponieważ byłoby to sprzeczne z wyrokiem z dnia 23 października 2013 r., Dimian/OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, niepublikowany, EU:T:2013:553), a także że przedstawione ponadto przez Jackson Family Farms dokumenty wewnętrzne mają bardzo słabą wartość dowodową.

63 Jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza, wartość dowodową oświadczenia pochodzącego od strony można uznać wyłącznie wówczas, gdy jest ono potwierdzone przez inne dowody [wyrok z dnia 13 maja 2009 r., Schuhpark Fascies/OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, niepublikowany, EU:T:2009:156, pkt 39].

64 W tym względzie Izba Odwoławcza jest zobowiązania dokonać całościowej oceny wszystkich dowodów przedstawionych w postępowaniu przed EUIPO.

65 Nie można bowiem wykluczyć, że kilka dowodów łącznie pozwoli na ustalenie dowodzonych okoliczności, podczas gdy każdy z tych dowodów rozpatrywany odrębnie nie byłby w stanie wykazać ich prawdziwości (wyroki: z dnia 17 kwietnia 2008 r., Ferrero Deutschland/OHIM, C-108/07 P, niepublikowany, EU:C:2008:234, pkt 36; z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 104–107).

66 W niniejszej sprawie wewnętrzne raporty sprzedaży, przyjmując, że pochodzą od Jackson Family Farms, znajdują potwierdzenie w innych dowodach. Na przykład wewnętrzny raport sprzedaży dotyczący win opatrzonych znakiem towarowym BYRON za okres od września 2010 r. do listopada 2011 r., zawierający zestawienie łącznej liczby 2130 butelek sprzedanych między innymi na rzecz domu towarowego Harrods w Londynie, jest potwierdzony przez zamieszczone na stronie internetowej „meetup.com” i pochodzące z maja 2011 r. zaproszenie online na degustację wina w domu towarowym Harrods, a także przez zrzuty ekranu z serwisu internetowego domu towarowego Harrods.

67 Jednocześnie chociaż katalog Boutinot z 2010 r., oferujący do sprzedaży wina opatrzone znakiem towarowym BYRON, nie dowodzi, że wina noszące znak towarowy BYRON faktycznie zostały sprzedane, to dowód ten rozpatrywany łącznie z czterema fakturami wystawionymi na Boutinot sugeruje dokonywanie przez tę spółkę sprzedaży win pod znakiem towarowym BYRON na rzecz osób trzecich.

68 W rezultacie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że łączne rozpatrzenie faktur i innych przedłożonych dowodów, które obejmowały raporty sprzedaży Boutinot na rzecz sprzedawców detalicznych, restauracji i hoteli w Zjednoczonym Królestwie, a także fragmenty czasopism i inne informacje na temat win sprzedawanych pod znakiem towarowym BYRON, opublikowane w Internecie i skierowane do klientów zamieszkujących lub mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, pozwoliło ustalić, że w rozpatrywanej dacie Jackson Family Farms prowadziła poważną działalność handlową w zakresie wina sprzedawanego pod znakiem towarowym BYRON, skutkiem czego posiadała ona w tym okresie „goodwill”.

– *W przedmiocie udziałów w rynku posiadanych przez Jackson Family Farms*

69 Skarżący twierdzi, że niewielki procent sprzedaży Jackson Family Farms w Zjednoczonym Królestwie, a także jej znikomy udział w rynku, wynoszący w latach 2011–2012, zgodnie z jego obliczeniami, ok. 0,0001234%, pozwala na stwierdzenie braku „goodwill”.

70 EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącego.

71 W tym względzie należy przypomnieć, że powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy chroni „goodwill” niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa. Sam fakt, że działalność powoda w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy jest nieznaczna, nie stoi jako taki na przeszkodzie temu, by posiadał on „goodwill” (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 3-13).

72 I tak w sprawie zakończonej orzeczeniem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] Stannard v Reay [(1967) R.P.C. 589] orzeczono, że obwoźny handel „fish and chips", osiągający obroty wynoszące 129–138 GBP tygodniowo, uzyskał „goodwill" po około trzech tygodniach działalności (wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 110).

73 W sprawie zakończonej orzeczeniem High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933] sprzedaż 127 egzemplarzy oprogramowania przez amerykańskie przedsiębiorstwo na rynku Zjednoczonego Królestwa została uznana za wystarczającą (wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 114).

74 A fortiori rozmiar działalności powoda w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy w stosunku do rynku jako całości nie jest decydujący {orzeczenie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sądu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydział cywilny)] Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590}.

75 W ten sposób bardzo ograniczona działalność handlowa mogła zostać uznana za wystarczającą do stworzenia „goodwill" (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 3-64).

76 Jeżeli powód w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy nie ma siedziby w Zjednoczonym Królestwie, musi on przynajmniej wykazać, że posiada w tym państwie choćby jednego klienta {orzeczenie High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 925], a nie wyłącznie reputację [orzeczenie Supreme Court of the United Kingdom (sądu najwyższego Zjednoczonego Królestwa) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31].

77 Z orzecznictwa krajowego stosowanego przez Sąd w podobnych sprawach (wyroki: z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand, T-303/08, EU:T:2010:505; z dnia 18 listopada 2015 r., HALAL MALAYSIA, T-508/13, EU:T:2015:861) wynika zatem, że nawet małe przedsiębiorstwa mogą posiadać „goodwill".

78 W niniejszej sprawie, zgodnie z zaskarżoną decyzją, Jackson Family Farms sprzedała w 2011 r. na rzecz Boutinot 728 skrzyń wina opatrzonego znakiem towarowym BYRON, na łączną kwotę ok. 45 000 USD, a nie – jak błędnie utrzymuje skarżący – ok. 30 000 USD.

79 Jeśli uwzględnić także przedstawione przez Jackson Family Farms wewnętrzne raporty sprzedaży, to okazuje się, że w okresie od maja 2010 r. do listopada 2011 r. spółka ta dokonała ponadto sprzedaży na rzecz klientów w Zjednoczonym Królestwie 2130 butelek wina opatrzonego znakiem towarowym BYRON na łączną kwotę ok. 3800 GBP, a nie 6800 GBP, jak utrzymuje EUIPO, błędnie biorąc pod uwagę sprzedaż wina innego niż wino opatrzone znakiem towarowym BYRON w raporcie sprzedaży z maja–czerwca 2011 r.

80 Chociaż prawdą jest, że sprzedaż poświadczona przez dowody przedstawione przez Jackson Family Farms może zostać uznana za niewielką, to jednak spółka ta regularnie sprzedawała wina pod wcześniejszym znakiem towarowym w Zjednoczonym Królestwie (ponad 700 skrzyń w 2011 r.) przez okres minimum roku przed dniem dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego.

81 W świetle orzecznictwa krajowego dotyczącego tej kwestii Izba Odwoławcza słusznie uznała zatem, że w rozpatrywanej dacie Jackson Family Farms prowadziła poważną działalność handlową w Zjednoczonym Królestwie w zakresie dotyczącym wina sprzedawanego pod znakiem towarowym BYRON, skutkiem czego posiadała ona „goodwill" w dniu dokonania zgłoszenia graficznego znaku towarowego BYRON do rejestracji jako unijnego znaku towarowego.

– *W przedmiocie trwania „goodwill"*

82 Skarżący kwestionuje dodatkowo istotność dla sprawy pochodzącego z grudnia 2012 r. wykazu win oferowanych przez British Airways, ponieważ wykaz ten „odnosi się do okresu po wniesieniu sprzeciwu (ponad 6 miesięcy po tej dacie)".

83 Zasada 19 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) przewiduje, że wnoszący sprzeciw, który opiera się na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, jest zobowiązany przedstawić nie tylko dowód nabycia prawa wcześniejszego i zakresu ochrony tego prawa, ale także trwania wspomnianego prawa.

84 Oznacza to zwykle, że dane oznaczenie musi być dalej używane w momencie wniesienia sprzeciwu (zob. analogicznie wyrok z dnia 23 października 2013 r., Baby Bambolina, T-581/11, niepublikowany, EU:T:2013:553, pkt 26, 27).

85 Izba Odwoławcza uwzględniła wykaz win oferowanych przez British Airways do celów przeprowadzenia oceny nie uzyskania „goodwill" – którą, jak zostało przypomniane w pkt 53 powyżej, należy oceniać w odniesieniu do dnia dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, wobec którego wniesiono sprzeciw – ale trwania prawa wcześniejszego w dacie wniesienia sprzeciwu.

86 Rozpatrywana tu kwestia dotyczy tego, czy nawet jeżeli „goodwill" została uzyskana przed datą dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, to sprzeciw nie powinien zostać oddalony jako bezzasadny z tego względu, że wnoszący go nie wykazał trwania praw wcześniejszego w dniu wniesienia sprzeciwu.

87 W tym względzie Izba Odwoławcza oparła się, w celu ustalenia trwania wcześniejszego prawa w dniu wniesienia sprzeciwu, nie tylko na wykazie win oferowanych przez British Airways, ale również na fakcie, że wszystkie pozostałe dowody przedstawione przez wnoszącą sprzeciw pochodziły z okresu dość zbliżonego do daty dokonania zgłoszenia spornego znaku do rejestracji.

88 W orzecznictwie sądów Zjednoczonego Królestwa ustalono, że „goodwill" może przetrwać przerwanie działalności [orzeczenie Judicial Committee of the Privy Council (ostatecznego sądu apelacyjnego dla terytoriów zamorskich, Zjednoczone Królestwo) Star Industrial v Yap Kwee Kor (1976) F.S.R. 256 PC], nawet jeżeli ta przerwa w działalności trwałaby kilka lat (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 3-223 i nast.).

89 W świetle tego orzecznictwa należy stwierdzić, że w niniejszym wypadku nawet w razie przerwania działalności przez Jackson Family Farms między datą dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego a datą wniesienia sprzeciwu, okres między tymi dwiema datami nie jest wystarczająco długi, by „goodwill" mogła wygasnąć jedynie wskutek upływu czasu.

90 Można z tego wywieść, że „goodwill" posiadana w dacie dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, czyli w dniu 23 stycznia 2012 r., istniała dalej pięć miesięcy później, w chwili wniesienia sprzeciwu w dniu 21 czerwca 2012 r.

– *W przedmiocie braku szczególnych i odrębnych cech*

91 W pierwszej części jedynego zarzutu, dotyczącej istnienia „goodwill" niezarejestrowanego znaku towarowego BYRON w Zjednoczonym Królestwie, skarżący podnosi ponadto, opierając się na orzeczeniach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sądu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydział cywilny)] Diageo North America v InterContinental Brands [(2010) EWCA Civ 920, zwanym dalej „orzeczeniem Vodkat"] i House of Lords (Izby Lordów) Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A.C. 731, zwanym dalej „orzeczeniem Advocaat"], że przesłanka dotycząca „goodwill" nie jest spełniona w szczególności dlatego, iż Jackson Family Farms nie wykazała, by jej towar posiadał określone szczególne i odrębne cechy, które skłaniałyby konsumentów do jego nabycia. Przeciwnie, niewysoka cena jej towaru i jego przeciętna jakość sugerują zdaniem skarżącego, że towar ten nie cieszy się odrębnością i rozpoznawalnością. Skarżący wskazuje również, że sama Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji powołała się na przesłankę dotyczącą szczególnych i odrębnych cech.

92 Zdaniem EUIPO skarżący odwołał się w ten sposób do tzw. rozszerzającej formuły powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy. Nie jest to jednak właściwe, ponieważ Jackson Family Farms oparła swój sprzeciw na „klasycznej" formule tego powództwa.

93 Należy przede wszystkim przypomnieć, że czyn niedozwolony polegający na bezprawnym używaniu nazwy obejmuje szeroką gamę sytuacji.

94 Jak słusznie zauważyło EUIPO, w „klasycznej" formule czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy pozwany w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy wprowadza w błąd co do pochodzenia handlowego swoich towarów, wywołując wrażenie, że jego towary pochodzą od powoda. To mylące przedstawienie polega ogólnie na używaniu przez pozwanego odróżniającego oznaczenia powoda (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1, 8-8).

95 Natomiast w „rozszerzającej" formule czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, zaprezentowanej w orzeczeniach Advocaat lub Vodkat, pozwany wprowadza w błąd co do pochodzenia lub charakteru swoich towarów, przedstawiając je w sposób mylący jako pochodzące ze szczególnego regionu albo posiadające szczególne cechy lub skład. Powyższe mylące przedstawienie może przejawiać się w używaniu określenia opisowego lub rodzajowego, które nie opisuje w sposób prawidłowy towarów pozwanego, sugerując, że posiadają one cechę lub właściwość, której są w rzeczywistości pozbawione (na przykład określenie „Vodkat" używane dla napoju, który nie zawiera wódki) [zob. orzeczenie Advocaat oraz C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 7-161, 7-166, 7-281].

96 W uwagach przedstawionych przed Wydziałem Sprzeciwów w dniu 31 grudnia 2012 r. Jackson Family Farms podniosła, że w niniejszej sprawie jej klienci zostali skłonieni do uznania, iż towary oferowane przez skarżącego były jej towarami. Na poparcie tego twierdzenia Jackson Family Farms powołała się na sprawę zakończoną wyrokiem z dnia 9 grudnia 2010 r., Golden Elephant Brand (T-303/08, EU:T:2010:505, pkt 132, 148), która stanowiła przykład zastosowania „klasycznej" formuły czynu niedozwolonego opartego na bezprawnym używaniu nazwy.

97 Ponieważ Jackson Family Farms nigdy nie utrzymywała, że towary skarżącego sugerowały, iż posiadają cechę, której są w rzeczywistości pozbawione, a jedynie że jej klienci zostali skłonieni do uznania, iż towary oferowane przez skarżącego należały do niej, Izba Odwoławcza prawidłowo oparła się w zaskarżonej decyzji na „klasycznej" formule powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, uznając, że towary skarżącego mogły zostać wzięte za towary Jackson Family Farms.

98 W tym względzie, w przeciwieństwie do tego, co utrzymuje skarżący, odniesienie się w zaskarżonej decyzji do faktu, że wnosząca sprzeciw jest zobowiązana dowieść, „iż jego towary są rozpoznawane dzięki elementowi odróżniającemu", nie stanowi przywołania przesłanki dotyczącej szczególnych i odrębnych cech. Aby mogło dojść do mylącego przedstawienia, konieczne jest, by oznaczenie używane przez powoda w postępowaniu opartym na bezprawnym używaniu nazwy było postrzegane jako odróżniające dla jego towarów (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 1-24, 3-11, 8-2, 8-9). Ów charakter odróżniający oznaczenia nie może być bowiem mylony z tym, co zostało nazwane w orzeczeniu Advocaat „rozpoznawalnymi i odrębnymi cechami" towaru. Należy zauważyć, że charakter odróżniający oznaczenia BYRON, istotny z punktu widzenia przesłanki dotyczącej mylącego przedstawienia, nie został zakwestionowany w niniejszej sprawie.

99 Niezależnie od wszystkiego w niniejszej sprawie nie miała zastosowania „rozszerzająca" formuła czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy. W przeciwieństwie do nazw „wódka" czy „szampan" – „byron" nie stanowi opisowego lub rodzajowego określenia wskazującego na pochodzenie geograficzne lub na skład towaru. Mylące przedstawienie wynika w niniejszym wypadku z podobieństwa używanych oznaczeń, a nie z faktu, że skarżący uważa, iż jego towary posiadają cechę, której są w rzeczywistości pozbawione.

100 Nie ma zatem potrzeby badania, czy towary Jackson Family Farms posiadają „rozpoznawalne i odrębne cechy", takie jak szczególne pochodzenie lub skład.

101 W konsekwencji okoliczność, że Izba Odwoławcza dokonała oceny sprzeciwu z założeniem, że był on oparty na czynie niedozwolonym polegającym na bezprawnym używaniu nazwy w jego „klasycznej" postaci, nie może mieć dla skarżącego negatywnych skutków w zakresie oceny dowodów w niniejszej sprawie.

102 Ponadto w orzeczeniu Vodkat ustalono, że „rozszerzające" powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy nie jest zastrzeżone wyłącznie dla towarów, których jakość jest postrzegana jako szczególnie wysoka, ponieważ również bardzo skromne towary mogą cieszyć się „goodwil" (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 7-190). Tak czy inaczej wysuwane przez skarżącego argumenty dotyczące niskiej ceny i przeciętnej jakości towarów Jackson Family Farms są zatem bezskuteczne.

103 Zastosowawszy formułę „klasyczną", a nie formułę „rozszerzającą" czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, Izba Odwoławcza nie popełniła zatem żadnego błędu, który mógłby podważyć zgodność z prawem zaskarżonej decyzji.

W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu, dotyczącej uzyskania „goodwill"

104 Skarżący twierdzi, że nawet jeżeli niezarejestrowany znak towarowy BYRON wypracował „goodwill" w Zjednoczonym Królestwie, to jednak nie Jackson Family Farms jest posiadaczem tej „goodwill", ale hurtowy sprzedawca wina Boutinot.

105 EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącego.

106 Na to, kto posiada „goodwill", wpływ mają następujące czynniki: kto jest odpowiedzialny za jakość towarów i kto jest postrzegany jako odpowiedzialny przez odbiorców [orzeczenie House of Lords (izby lordów) T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others (1959) R.P.C. 1, 7 HL].

107 Ażeby oznaczenie mogło być chronione, istotne jest, by w oczach odbiorców wskazywało ono, że jakość towarów stanowi odpowiedzialność jednego tylko przedsiębiorstwa, nawet jeżeli odbiorcy nie znają jego nazwy. Okoliczność, kto posiada „goodwill", stanowi ogólnie kwestię faktyczną i nie istnieje

domniemanie, zgodnie z którym „goodwill" należy zasadniczo do zagranicznego producenta, a nie do brytyjskiego dystrybutora {orzeczenie High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [sądu wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział kanclerski] MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd (2001) F.S.R. 30]. Co do zasady „goodwill" należy do zidentyfikowanego zagranicznego dostawcy importowanych towarów raczej niż do importera (C. Wadlow, *The law of passing-off: unfair competition by misrepresentation*, 5th Ed., Sweet & Maxwell, London, 2016, pkt 3-136 i 3-158).

108 Ogólnie rzecz biorąc, funkcją znaku towarowego jest identyfikowanie pochodzenia handlowego towaru, a mianowicie jego producenta, a nie sprzedawcy. W niniejszej sprawie to Jackson Family Farms kontrolowała wytwarzanie i jakość towarów. Jest prawdopodobne, że odbiorcy uważali Jackson Family Farms, jako producenta wina, za podmiot odpowiedzialny za jego wytwarzanie i za jego jakość.

109 W katalogu Boutinot wprowadzone było wyraźne rozróżnienie poszczególnych win oferowanych do sprzedaży w zależności od ceny, ich pochodzenia geograficznego i ich wytwórcy. Nabywcy mogli więc zatem swobodnie dokonywać wyboru wina na podstawie tych kryteriów. Nawet jeżeli Boutinot była jedynym dystrybutorem towarów Jackson Family Farms w Zjednoczonym Królestwie, to ta ostatnia tak czy inaczej powinna być uważana za posiadacza „goodwill". Katalog Boutinot wyraźnie wyróżniał bowiem, wśród innych towarów sprzedawanych przez tę spółkę, towary Jackson Family Farms ze względu na ich nazwę i ich pochodzenie. W szczególności w dwóch katalogach Boutinot przedstawionych przez Jackson Family Farms niektóre wina wytwarzane najwidoczniej przez Boutinot zostały wyraźnie określone jako takie, co oznaczało, że pozostałe wina są wytwarzane nie przez Boutinot, ale przez wytwórców takich jak Jackson Family Farms.

W przedmiocie trzeciej części jedynego zarzutu, dotyczącej wygaśnięcia prawa do wcześniejszego unijnego znaku towarowego BYRON

110 Na poparcie swojego wniosku, zgodnie z którym Jackson Family Farms nie mogła uzyskać „goodwill" dla znaku towarowego BYRON w Zjednoczonym Królestwie, skarżący podnosi, iż okoliczność, że Jackson Family Farms pozwoliła w 2007 r. na wygaśnięcie prawa do wcześniejszego znaku towarowego BYRON, ukazuje, iż nie miała ona interesów handlowych w Europie.

111 Zdaniem skarżącego bowiem, co nie zostało też zakwestionowane przez EUIPO, znak towarowy BYRON, należący do Byron Vineyard & Winery, Inc., był przedmiotem rejestracji jako unijny znak towarowy, która to rejestracja wygasła w 2007 r., rok po nabyciu Byron Vineyard & Winery przez Jackson Family Farms.

112 Powyższy argument nie może zaprzeczyć istnieniu „goodwill" wypracowanej przez niezarejestrowany znak towarowy BYRON i uzyskanej przez Jackson Family Farms.

113 Sprzeciw był bowiem oparty na wcześniejszym niezarejestrowanym znaku towarowym BYRON, a nie na wcześniejszym unijnym znaku towarowym BYRON.

114 Należy również przypomnieć, że istnieją niezarejestrowane znaki towarowe czerpiące swoją rację bytu z ich używania w określonej liczbie państw członkowskich. Oznaczenia te, wskazujące na pochodzenie handlowe towaru lub usługi, funkcjonują jak znaki towarowe. Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 uznaje istnienie takich praw w państwach członkowskich i przyznaje właścicielom niezarejestrowanych znaków towarowych możliwość zapobieżenia rejestracji unijnego znaku towarowego, jeżeli zgodnie z ustawodawstwem krajowym prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego pozwalają sprzeciwić się używaniu owego znaku.

115 Kwestia, czy niezarejestrowany znak towarowy chroniony prawem krajowym był wcześniej zarejestrowany jako unijny znak towarowy, nie jest zatem istotna.

116 W niniejszym przypadku, jak słusznie zauważył EUIPO, wygaśnięcie rejestracji wcześniejszego unijnego znaku towarowego BYRON nie stoi na przeszkodzie, by Jackson Family Farms używała niezarejestrowanego znaku towarowego i poprzez owo używanie uzyskała „goodwill".

117 W zakresie, w jakim Jackson Family Farms posiadała na dzień dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego wystarczającą „goodwill", wygaśnięcie rejestracji wcześniejszego unijnego znaku towarowego BYRON nie zapobiega temu, by Jackson Family Farms chroniła swoje niezarejestrowane prawo poprzez wniesienie powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy.

118 Okoliczność, że prawo do wcześniejszego unijnego znaku towarowego BYRON wygasło, nie stoi zatem na przeszkodzie uzyskaniu przez Jackson Family Farms „goodwill" wypracowanej przez niezarejestrowany znak towarowy BYRON.

W przedmiocie kwestii związanych z mylącym przedstawieniem i ze szkodą

119 Dwie ostatnie przesłanki stanowiące „klasyczną triadę" przewidzianego w prawie Zjednoczonego Królestwa czynu niedozwolonego podlegającego na bezprawnym używaniu nazwy dotyczą z jednej strony mylącego przedstawienia przez właściciela późniejszego znaku towarowego, a z drugiej strony szkody wyrządzonej „goodwill".

120 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że obie te przesłanki zostały spełnione: ze względu na identyczność rozpatrywanych towarów i podobieństwa między oznaczeniami towary skarżącego mogły być mylone z towarami Jackson Family Farms, które to mylące przedstawienie mogło powodować wyrządzenie tej spółce szkody.

121 Należy podkreślić, że chociaż skarżący twierdzi, iż „żadne z kryteriów »klasycznej triady« nie zostało spełnione", to nie przedstawił on rozbudowanej argumentacji w odniesieniu do drugiej i trzeciej z przesłanek składających się na „klasyczną triadę" czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, czyli w przedmiocie mylącego przedstawienia i szkody, a jedynie poprzestał on na podniesieniu zarzutu dotyczącego pierwszej z tych przesłanek, czyli „goodwill".

122 Wobec braku argumentów wysuwanych przez skarżącego w przedmiocie mylącego przedstawienia i szkody należy zatem potwierdzić wniosek, do którego doszła Izba Odwoławcza, a zgodnie z którym zważywszy na identyczność rozpatrywanych towarów i podobieństwa między oznaczeniami, towary skarżącego mogły być mylone z towarami Jackson Family Farms, które to mylące przedstawienie mogło powodować wyrządzenie tej spółce szkody.

123 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że ponieważ jedyny zarzut podniesiony przez skarżącego nie jest zasadny, należy oddalić pierwsze żądanie skarżącego, a w konsekwencji również skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

124 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

125 Ponieważ skarżący przegrał sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO – obciążyć go kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w pozostałym zakresie oddalona.

2) Nelson Alfonso Egüed zostaje obciążony kosztami postępowania.

Pelikánová Valančius Öberg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 lipca 2017 r.

Podpisy

Spis treści

Okoliczności powstania sporu 2

Żądania stron 3

Co do prawa 4

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania skarżącego 4

Co do istoty 4

Uwagi wstępne 4

– W przedmiocie odesłania do prawa państwa członkowskiego regulującego oznaczenie, na które się powołano 4

– W przedmiocie relacji między używaniem w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny a „goodwill” 6

W przedmiocie pierwszej części jedynego zarzutu, dotyczącej istnienia „goodwill” niezarejestrowanego znaku towarowego BYRON w Zjednoczonym Królestwie 7

– W przedmiocie niewystarczającego charakteru dowodów przedstawionych przez Jackson Family Farms 7

– W przedmiocie udziałów w rynku posiadanych przez Jackson Family Farms 10

– W przedmiocie trwania „goodwill” 12

– W przedmiocie braku szczególnych i odrębnych cech 13

W przedmiocie drugiej części jedynego zarzutu, dotyczącej uzyskania „goodwill” 14

W przedmiocie trzeciej części jedynego zarzutu, dotyczącej wygaśnięcia prawa do wcześniejszego unijnego znaku towarowego BYRON 15

W przedmiocie kwestii związanych z mylącym przedstawieniem i ze szkodą 16

W przedmiocie kosztów 16