Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
PAOLA MENGOZZIHO
přednesené dne 31. května 2017 [1]

Spojené věci C-673/15 P až C-676/15 P

The Tea Board
proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Námitky majitele kolektivních ochranných známek Evropské unie – Článek 66 odst. 2 – Kolektivní ochranné známky, které tvoří zeměpisné označení – Funkce – Kolize s přihláškou individuální ochranné známky – Nebezpečí záměny – Pojem – Podobnost mezi výrobky nebo službami – Kritéria pro posouzení – Článek 8 odst. 5 – Slovní a obrazová ochranná známka, která obsahuje slovní prvek ‚darjeeling' – Starší kolektivní ochranná známka, kterou tvoří zeměpisné označení ‚Darjeeling'"

1. Svými kasačními opravnými prostředky se organizace The Tea Board domáhá, aby Soudní dvůr částečně zrušil rozsudky Tribunálu Evropské unie ze dne 2. října 2015, The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), ze dne 2. října 2015, The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, nezveřejněný EU:T:2015:742), ze dne 2. října 2015, The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, nezveřejněný, EU:T:2015:741) a ze dne 2. října 2015, The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, nezveřejněný, EU:T:2015:740) (dále společně jen „napadené rozsudky"), kterými Tribunál zčásti zamítl její žaloby na neplatnost rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 11. a 17. září 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2 R 1502/2012-2 a R 1504/2012-2, dále jen „sporná rozhodnutí"), týkajících se námitkových řízení mezi organizací The Tea Board a společností Delta Lingerie. Tyto rozsudky jsou předmětem rovněž čtyř vedlejších kasačních opravných prostředků podaných společností Delta Lingerie.

I. Právní rámec

2. Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie [2] se do rejstříku nezapíšou „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností".

1 – Původní jazyk: francouzština.

2 – Úř. věst. 2009, L 78, s. 1.

3. Článek 66 téhož nařízení, nadepsaný „Kolektivní ochranné známky [Evropské unie]“, stanoví:

„1. Kolektivní ochrannou známkou [Evropské unie] je ochranná známka [Evropské unie], která je takto označena již při podání přihlášky a která je schopna rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků. O zápis kolektivní ochranné známky [Evropské unie] mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků, která podle příslušných předpisů mají způsobilost mít práva a povinnosti všeho druhu, uzavírat smlouvy a činit jiné právní úkony a způsobilost procesní, jakož i právnické osoby veřejného práva.

2. Odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. c) mohou tvořit kolektivní ochrannou známku [Evropské unie] ve smyslu odstavce 1 i označení, která mohou v obchodním styku sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. Majitel zapsané kolektivní ochranné známky není oprávněn zakázat třetím osobám užívání těchto označení v obchodním styku, pokud je toto užívání v souladu s dobrými mravy v oblasti průmyslu a obchodu; zejména nelze tuto známku uplatňovat vůči třetí straně, která je oprávněna užívat zeměpisné označení.

3. Na kolektivní ochranné známky [Evropské unie] se vztahují ustanovení tohoto nařízení, nestanoví-li články 67 až 74 jinak.“

II. Skutečnosti předcházející sporu a sporná rozhodnutí

4. Skutečnosti předcházející sporu, tak jak vyplývají z napadených rozsudků, lze shrnout následovně.

5. Dne 22. října 2010 podala společnost Delta Lingerie u OHIM přihlášky ochranných známek Společenství na základě nařízení č. 207/2009.

6. Ochrannými známkami, jejichž zápis byl požadován, jsou:

– níže vyobrazené obrazové označení, obsahující slovní prvek „darjeeling“ provedený v bílém písmu a umístěný do obdélníku světlezelené barvy:



– níže vyobrazené obrazové označení, obsahující slovní prvek „darjeeling collection de lingerie“ provedený v bílém písmu a umístěný do obdélníku světlezelené barvy:



– níže vyobrazené obrazové označení, obsahující slovní prvek „darjeeling collection de lingerie“ provedený v černém písmu na bílém pozadí:



– níže vyobrazené obrazové označení, obsahující slovní prvek „darjeeling“ provedený v černém písmu na bílém pozadí:



7. Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 25, 35 a 38 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků [3].

8. Přihlášky ochranných známek Společenství byly zveřejněny ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 4/2011 dne 7. ledna 2011.

9. Dne 7. dubna 2011 podala organizace The Tea Board, subjekt založený podle indického zákona č. 29 z roku 1953 o čaji a pověřený dohledem nad výrobou čajů, proti zápisu přihlášených ochranných známek námitky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 pro výrobky a služby uvedené v bodě 7 výše.

10. Námitky byly založeny na následujících starších ochranných známkách:

– starší slovní kolektivní ochranné známce Evropské unie DARJEELING, přihlášené dne 7. března 2005 a zapsané dne 31. března 2006 pod číslem 4325718.

– straší obrazové kolektivní ochranné známce Evropské unie, přihlášené dne 10. listopadu 2009, zapsané dne 23. dubna 2010 pod číslem 8674327 a vyobrazené níže:



3 – Tyto výrobky a služby odpovídají následujícímu popisu. Pokud jde o třídu 25: „Dámské spodní prádlo a denní a noční dámské spodní prádlo, zejména bokovky, body, polokorzety, korzety, podprsenky, kalhotky, slipy/kalhotky, tanga, spodní košilky, krátké kalhoty, boxerky, podvazkové pásy, podvazky s přezkou, kulaté podvazky, volné jupky, noční košile, punčochové kalhoty, punčochy, plavky; oděvy, pletené oděvy, dámské spodní prádlo, nátělníky, trika, korzety, živůtky, noční košile, boa (kožešinové límce), blůzy, kombinézy/kombiné, svetry, body, pyžama, noční košile, kalhoty, domácí kalhoty, šály, noční kabátky, župany, koupací pláště, plavky, pánské plavky, spodničky, šátky“; pokud jde o třídu 35: „Maloobchodní prodej dámského podvlékacího prádla a dámského spodního prádla, parfémů, toaletních vod a kosmetiky, prádla pro domácnost a koupelnových textilií; obchodní poradenství zaměřené na vytváření a provozování maloobchodních řetězců a nákupních center, na maloobchodní prodej a reklamu; podpora prodeje (pro druhé), reklama, pomoc při řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, online reklama v počítačové síti, šíření reklamního materiálu (letáků, prospektů, bezplatných novin, vzorků), předplatné na noviny pro druhé; obchodní informace a průzkum; organizování obchodních nebo reklamních akcí, výstav, správa reklamy, pronájem reklamního prostoru, rozhlasová, televizní reklama, reklamní sponzorování“; pokud jde o třídu 38: „Telekomunikace, přenos zpráv a obrazu prostřednictvím počítače, interaktivní dálkové přenosy s prezentací výrobků, komunikace prostřednictvím počítačových terminálů, komunikace (přenos) prostřednictvím otevřených nebo uzavřených celosvětových počítačových sítí“.

11. Obě kolektivní ochranné známky Evropské unie označují výrobky náležející do třídy 30 a odpovídají následujícímu popisu: „Čaj“.

12. Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 a 5 nařízení č. 207/2009.

13. Z napadených rozsudků vyplývá, že organizace The Tea Board předložila u odvolacího senátu dokumenty osvědčující to, že slovní prvek „darjeeling“, tj. slovní prvek společný kolidujícím označením, je chráněným zeměpisným označením pro čaj zapsaným prostřednictvím prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1050/2011 ze dne 20. října 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení [Darjeeling (CHZO)] [4] na základě žádosti došlé dne 12. listopadu 2007. Toto prováděcí nařízení bylo přijato na základě nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [5], které bylo v mezidobí nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin [6].

14. Čtyřmi rozhodnutími přijatými dne 31. května, 11. června a 10. července 2012 námitkové oddělení námitky zamítlo. Dne 27. července a 10. srpna 2012 organizace The Tea Board podala u OHIM proti těmto rozhodnutím odvolání.

15. Spornými rozhodnutími druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl a rozhodnutí námitkového oddělení potvrdil. Dospěl zejména k závěru, že vzhledem k neexistenci podobnosti výrobků a služeb, na které se vztahují kolidující označení, neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Stejně tak vyloučil údajné porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, a to z důvodu, že dokumenty předložené organizací The Tea Board nebyly dostačující k prokázání skutečnosti, že podmínky pro použití uvedeného článku byly splněny.

III. Napadené rozsudky

16. Organizace The Tea Board podala k Tribunálu čtyři žaloby znějící na zrušení čtyř sporných rozhodnutí.

17. Na podporu svých žalob uplatnila dva důvody. V prvním žalobním důvodu uvedla, že odvolací senát neprávem vyloučil existenci nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 nařízení č. 207/2009 poté, co měl za to, že výrobky a služby, na které se vztahují kolidující označení, jsou zcela odlišné. V rámci tohoto žalobního důvodu organizace The Tea Board vytýkala odvolacímu senátu zvláště to, že pochybil ohledně rozsahu ochrany plynoucí z kolektivních ochranných známek uvedených v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 – jejichž základní funkcí je zaručit, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od podniku, který se nachází v uvedené zeměpisné oblasti původu – a v projednávané věci provedl stejné posouzení, jaké by býval provedl za účelem posouzení existence nebezpečí záměny mezi dvěma individuálními ochrannými známkami. V druhém žalobním důvodu, vycházejícím z porušení čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, organizace The Tea Board uvedla, že odvolací senát měl neprávem za to, že podmínky pro použití tohoto ustanovení nebyly v projednávané věci splněny.

18. Pokud jde o první žalobní důvod, měl Tribunál za to, že je neopodstatněný. Tribunál měl v podstatě za to, že vzhledem k tomu, že žádné ustanovení obsažené v kapitole nařízení č. 207/2009, která je věnována kolektivním ochranným známkám Evropské unie, neumožňuje dovodit, že by se základní funkce kolektivních ochranných známek Evropské unie, včetně těch tvořených označením, které může sloužit k označení zeměpisného původu dotčených výrobků nebo služeb, lišila od základní

4 – Úř. věst. 2011, L 276, s. 5.

5 – Úř. věst. 2006, L 93, s. 12.

6 – Úř. věst. 2012, L 343, s. 1.

funkce individuálních ochranných známek Evropské unie, je třeba mít za to, že tato funkce spočívá stejně jako u individuálních ochranných známek Evropské unie v rozlišování označených výrobků nebo služeb podle konkrétního subjektu, od něhož pocházejí, a nikoli podle jejich zeměpisného původu. Tribunál, který odmítl různé argumenty v opačném smyslu uvedené organizací The Tea Board, dospěl k závěru, že jelikož jsou v rámci námitkového řízení kolidujícími označeními na straně jedné kolektivní ochranné známky a na straně druhé individuální ochranné známky, srovnání dotčených výrobků a služeb musí být provedeno na základě stejných kritérií, jako jsou ta, která se uplatňují při posouzení podobnosti nebo totožnosti výrobků a služeb označených dvěma individuálními ochrannými známkami. Na základě těchto kritérií měl Tribunál za to, že je třeba potvrdit závěr uvedený odvolacím senátem, podle něhož mezi výrobky a službami, na které se vztahují přihlášky ochranné známky a výrobkem, na který se vztahují starší ochranné známky, neexistuje žádná spojitost, přičemž pouhá eventualita, že by se relevantní veřejnost mohla domnívat, že tyto výrobky a služby mají stejný zeměpisný původ, není dostatečná k prokázání jejich podobnosti nebo totožnosti pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Konečně měl Tribunál za to, že i když jde o posouzení existence nebezpečí záměny mezi kolektivními ochrannými známkami a individuálními ochrannými známkami, podobnost kolidujících označení nemůže vyvážit neexistenci podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se vztahují tato označení.

19. Pokud jde o druhý žalobní důvod, Tribunál nejprve uvedl, že je mezi účastníky řízení nesporné, že jsou kolidující označení totožná z hlediska fonetického a velmi podobná z hlediska vzhledového. Následně Tribunál konstatoval, že odvolací senát nerozhodl o existenci dobrého jména starších ochranných známek, ani o existenci spojitosti mezi kolidujícími označeními u relevantní veřejnosti s konečnou platností, ale že pro účely své analýzy vycházel ze dvou hypotetických předpokladů, přičemž prvním předpokladem je, že bylo prokázáno dobré jméno starších ochranných známek, které má mimořádně vysokou intenzitu, a druhým předpokladem je, že je možné, že si relevantní veřejnost mezi kolidujícími označeními vytvoří spojitost. Pokud jde o nebezpečí uvedená v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, měl Tribunál za to, že odvolací senát právem dospěl k závěru, že neexistuje nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek a vyloučil nebezpečí, že by užívání přihlášených ochranných známek poškodilo dobré jméno starších ochranných známek. Pokud jde naproti tomu o nebezpečí, že by přihlášené ochranné známky neprávem těžily z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek, měl Tribunál za to, že vzhledem k tomu, že sporná rozhodnutí vycházejí z hypotetického předpokladu mimořádného dobrého jména starších ochranných známek, kladné vlastnosti, jež evokuje slovní prvek „darjeeling“, společný kolidujícím označením, mohou být přeneseny na některé z výrobků a služeb, na které se vztahují přihlášené ochranné známky, a tudíž posílit přitažlivost posledně zmíněných ochranných známek. Tribunál tedy dospěl k závěru, že je třeba sporná rozhodnutí částečně zrušit v rozsahu, v němž odvolací senát vyloučil použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, když pro všechny výrobky náležející do třídy 25 a služby maloobchodního prodeje náležející do třídy 35, na které se vztahují přihlášené ochranné známky, vyloučil existenci nebezpečí prospěchu získaného z užívání těchto ochranných známek bez řádného důvodu.

IV. Kasační opravné prostředky

A. Řízení

20. Návrhy ze dne 14. prosince 2015 podala organizace The Tea Board proti napadeným rozsudkům čtyři kasační opravné prostředky. Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 12. února 2016 byly věci spojeny pro účely písemné a ústní části řízení, jakož i rozsudku.

21. Samostatným podáním ze dne 11. dubna 2016 podala společnost Delta Lingerie, vedlejší účastnice v prvním stupni, proti napadeným rozsudkům vedlejší kasační opravný prostředek. Řeči organizace The Tea Board, Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a společnosti Delta Lingerie byly vyslechnuty na jednání, které se konalo dne 25. ledna 2017.

B. Návrhová žádání účastníků v řízení o hlavním kasačním opravném prostředku

22. V každé věci organizace The Tea Board navrhuje, aby Soudní dvůr částečně zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Tribunál zamítl žalobu s ohledem na služby, na které se vztahují přihlášené ochranné známky ve třídě 35, jiné než „maloobchodní prodej dámského podvlékacího prádla a dámského spodního prádla, parfémů, toaletních vod a kosmetiky, prádla pro domácnost a koupelnových textilií“, a ve třídě 38, věc vrátil Tribunálu, bude-li to třeba, a uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

23. V každé věci EUIPO a společnost Delta Lingerie navrhují, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a organizaci The Tea Board uložil náhradu nákladů řízení.

C. Návrhová žádání účastníků v řízení o vedlejším kasačním opravném prostředku

24. V každé věci společnost Delta Lingerie navrhuje, aby Soudní dvůr částečně zrušil napadené rozsudky v rozsahu, v němž Tribunál zrušil sporná rozhodnutí, pokud jde o výrobky, kterých se týkají přihlášené ochranné známky a náležejí do třídy 25, a „maloobchodní prodej dámského podvlékacího prádla a dámského spodního prádla, parfémů, toaletních vod a kosmetiky, prádla pro domácnost a koupelnových textilií“, kterého se týkají přihlášené ochranné známky, náležející do třídy 35, věc vrátil Tribunálu, bude-li to třeba, a uložil organizaci The Tea Board náhradu nákladů řízení.

25. V každé věci EUIPO a organizace The Tea Board navrhují, aby Soudní dvůr vedlejší kasační opravný prostředek zamítl a společnosti Delta Lingerie uložil náhradu nákladů řízení.

V. Analýza

A. Hlavní kasační opravné prostředky

26. Na podporu každého ze svých kasačních opravných prostředků organizace The Tea Board uplatňuje dva důvody, přičemž první vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a druhý z porušení čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.

1. K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009

27. První důvod v každém z kasačních opravných prostředků podaných organizací The Tea Board se dělí na tři části. První část vychází z nesprávného určení základní funkce kolektivních ochranných známek uvedených v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Druhá část vychází z pochybení, pokud jde o kritéria, která je třeba použít při posouzení podobnosti zboží a služeb v případě kolize mezi takovou kolektivní ochrannou známkou a označením, které je předmětem přihlášky individuální ochranné známky. Konečně organizace The Tea Board v rámci třetí části uvádí, že Tribunál nesprávně určil povahu nebezpečí záměny v případě takové kolize.

28. Přezkoumám nejprve první ze tří částí uvedených výše, následně podle logické přednosti přezkoumám třetí část týkající se povahy nebezpečí záměny a nakonec druhou část.

a) K první části prvního důvodu hlavního kasačního opravného prostředku: nesprávné určení základní funkce kolektivních ochranných známek uvedených v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009

29. Organizace The Tea Board v první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení nebo v projednávané věci zkreslil skutkový stav, když dospěl k závěru, že se hlavní funkce kolektivní ochranné známky ve smyslu čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 spočívající v poskytnutí údaje sloužícího k označení zeměpisného původu dotčených výrobků neliší od základní funkce kolektivní ochranné známky ve smyslu čl. 66 odst. 1 tohoto nařízení, a že je tedy v obou případech funkcí ochranných známek sloužit jako označení obchodního původu.

30. Na podporu této části organizace The Tea Board uplatňuje čtyři argumenty.

31. Zaprvé vychází z konstatování, že čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 představuje výjimku s ohledem na absolutní důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení, avšak nevysvětlila, jak takové konstatování může podpořit její tvrzení, podle něhož se základní funkce kolektivních ochranných známek uvedených v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 liší od funkce ostatních kolektivních ochranných známek.

32. I přes nepříliš konkrétní povahu tohoto prvního argumentu je nicméně třeba blíže přezkoumat vztah mezi oběma výše uvedenými ustanoveními nařízení č. 207/2009, aby byl lépe pochopen důvod výjimky stanovené v čl. 66 odst. 2 tohoto nařízení.

33. V tomto ohledu připomínám, jak upřesnil Soudní dvůr, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je nezávislý na ostatních [7] a obecný zájem zohledněný při přezkumu každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí odrážet různé úvahy v závislosti na dotčeném důvodu pro zamítnutí [8].

34. Soudní dvůr, který se vyjádřil k výkladu čl. 3 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104/EHS [9] – jehož obsah je z hlediska relevantního v projednávané věci totožný s obsahem čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 – upřesnil, že toto ustanovení „sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být všemi volně užívány, a to i jako kolektivní ochranné známky nebo v kombinovaných nebo grafických ochranných známkách“, přičemž se zabraňuje tomu, aby „taková označení nebo údaje byly vyhrazeny pouze jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky“ [10]. Soudní dvůr v rozsudku ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 26), pokud se jedná konkrétně o označení nebo údaje, které mohou sloužit k označení zeměpisného původu výrobků, pro které je zápis ochranné známky požadován, zejména zeměpisné názvy, upřesnil, že „existuje obecný zájem na zachování jejich dostupnosti zejména z důvodu jejich schopnosti nejen případně odhalit jakost a další vlastnosti dotyčných kategorií výrobků, ale rovněž různě ovlivnit preference spotřebitelů například tím, že spojí výrobky s místem, které může vyvolat pozitivní pocity“.

7 – Viz zejména rozsudek ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, bod 39).

8 – Viz zejména rozsudek ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, body 45 a 46).

9 – První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

10 – Viz rozsudky ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 25), ze dne 8. dubna 2003, Linde a další. (C-53/01 až C-55/01, EU:C:2003:206, bod 73), jakož i ze dne 15. března 2012, Strigl a Securvita (C-90/11 a C-91/11, EU:C:2012:147, bod 31). Pokud jde o čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1), které předcházelo nařízení č. 207/2009, viz rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 37).

35. Účel absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 je tedy hlavně „antimonopolistický“, zejména týká-li se označení, která mohou sloužit k označení zeměpisného původu dotčených výrobků nebo služeb a která relevantní veřejnost vnímá jako označení takového původu [11].

36. Z takového účelu je možné vyvodit, že důvodem existence odchylky od tohoto ustanovení, a od absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu, který uvádí, stanovené v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009, je kolektivní povaha dotčených ochranných známek, která vylučuje, aby jediný podnik mohl monopolizovat užívání označení a údajů, z nichž se tyto ochranné známky skládají, v rozporu s obecným zájmem volné dostupnosti takových označení a údajů [12].

37. Na rozdíl od toho, co uvádí organizace The Tea Board, žádný argument ve prospěch tvrzení, podle něhož se základní funkce kolektivních ochranných známek tvořených zeměpisným označením liší od základní funkce ostatních kolektivních ochranných známek, nemůže vycházet z tohoto *ratia legis*, ani obecně ze vztahu mezi čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a čl. 7 odst. 1 písm. c) téhož nařízení.

38. Organizace The Tea Board zadruhé uvádí, že základní funkcí kolektivní ochranné známky chránící zeměpisné označení je zajistit zeměpisný původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje, a nikoli jejich obchodní původ. Taková ochranná známka podle ní může sloužit pouze k zajištění „kolektivního původu“ zboží nebo služeb prodávaných nebo nabízených pod kolektivní ochrannou známkou, to znamená, že tyto výrobky nebo služby pocházejí od podniku nacházejícího se v dotyčné zeměpisné oblasti, avšak neuvádí, od jakého specifického podniku pocházejí.

39. Zdá se mi, že tento argument přinejmenším zčásti vychází z nesprávného pochopení rozlišovací funkce individuální ochranné známky a kolektivní ochranné známky. V případě individuální ochranné známky a kolektivní ochranné známky se tato funkce vykonává odlišně. Individuální ochranná známka musí být schopna rozlišovat výrobky nebo služby daného podniku, zatímco cílem kolektivní ochranné známky je rozlišovat výrobky nebo služby, které pocházejí od členů sdružení, které je jejím majitelem. Jinak řečeno, kolektivní ochranná známka nikdy neumožňuje identifikovat výrobky nebo služby individuálního podniku, ale odlišuje je v závislosti na jejich kolektivním původu. To ostatně jasně vyplývá ze samotného znění čl. 66 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

40. Organizace The Tea Board však tvrdí, že kolektivní ochranná známka na základě čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je svou podstatou nezpůsobilá k tomu, aby takovou rozlišovací funkci splňovala. Na podporu svého stanoviska odkazuje jednak na čl. 67 odst. 2 uvedeného nařízení, který stanoví, že pravidla pro užívání kolektivní ochranné známky spočívající v zeměpisném označení, která byla předložena v souladu s odst. 1 tohoto článku [13], musí umožnit každé osobě, jejíž výrobky nebo služby pocházejí z dotyčné zeměpisné oblasti, aby se stala členem sdružení, které je majitelem ochranné známky, a jednak na bod 147 rozsudku ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

11 – Tento účel se liší od účelu sledovaného důvodem pro zamítnutí zápisu stanoveným v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, který má vyloučit zápis označení postrádajících rozlišovací způsobilost, tedy označení, která nejsou způsobilá plnit základní funkci ochranné známky jako označení obchodního původu označeného výrobku nebo služby, přičemž podle výrazů použitých Soudním dvorem obecný zájem, na němž tento absolutní důvod pro zamítnutí zápisu stojí, splývá s uvedenou základní funkcí ochranné známky. V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM (C-329/02 P, EU:C:2004:532, bod 27), a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM (C-37/03 P, EU:C:2005:547, bod 60). V opačném smyslu však viz rozsudek ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461, bod 37), který zůstal izolovaný, pokud jde o tento aspekt.

12 – Soudní dvůr v tomto smyslu ostatně rozhodl v rozsudku ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 27), když zdůraznil, že obecný zájem, na němž stojí čl. 3 odst. 1 písm. c) první směrnice 89/104, je „prokázán možností uvedenou v čl. 15 odst. 2 směrnice, aby členské státy stanovily odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. c), že označení nebo údaje, které mohou sloužit k označení zeměpisného původu výrobků, mohou tvořit kolektivní ochranné známky“. Viz rovněž rozsudek ze dne 20. července 2016, Internet Consulting v. EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, bod 55).

13 – Článek 67 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že přihlašovatel kolektivní ochranné známky předloží pravidla pro její užívání, ve kterých se uvedou „osoby, které jsou oprávněny tuto známku užívat, podmínky pro členství ve sdružení, jakož i případné podmínky pro užívání známky, včetně sankcí“.

41. Přiznávám, že nechápu, jak čl. 67 odst. 2 nařízení č. 207/2009 prokazuje údajnou nezpůsobilost kolektivních ochranných známek tvořených zeměpisnými označeními rozlišovat výrobky a služby pocházející od členů subjektu, který je majitelem ochranné známky, od výrobků a služeb, které nemají tentýž kolektivní původ. Toto ustanovení má ve skutečnosti zajistit, aby každý podnik, který je oprávněn používat dotčené zeměpisné označení pro výrobky nebo služby, na které se vztahuje kolektivní ochranná známka, mohl získat právo používat tuto ochrannou známku, když se stane členem sdružení, které je jejím majitelem, a tedy zabránit monopolizaci uvedeného označení (ve funkci ochranné známky) ve prospěch uzavřené skupiny podniků.

42. Pokud jde o odkaz, který organizace The Tea Board učinila na bod 147 rozsudku ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), uvádím, že v uvedeném bodě se Soudní dvůr vyjádřil k základní funkci chráněného zeměpisného označení (na základě vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů), a nikoli k základní funkci kolektivní ochranné známky tvořené zeměpisným označením. Jak přitom bude uvedeno v další části tohoto stanoviska, funkce, jakož i rozsah ochrany obou těchto označení jsou odlišné. To kromě toho vyplývá ze samotného rozsudku ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), ve kterém Soudní dvůr upřesnil, že označení uplatněné na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 proti přihlášce ochranné známky Evropské unie musí být nezbytně užíváno „jako ochranná známka“, a odkazovat tedy na obchodní původ dotčených výrobků, a že užívání tohoto označení jakožto zeměpisného označení, a sice jako záruky zeměpisného původu těchto výrobků, připuštěno není [14].

43. Z obecnějšího hlediska je tvrzení organizace The Tea Board v rozporu jak se zněním čl. 66 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a jeho výkladem spolu s odst. 2 téhož článku, tak se systémem ochranné známky Evropské unie jako celkem.

44. Jednak čl. 66 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že kolektivní ochrannou známkou Evropské unie tvoří pouze označení, „která [jsou] schopna rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků“. Odst. 2 tohoto článku stanoví, že odchylně od čl. 7 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení mohou tvořit kolektivní ochrannou známku „ve smyslu odstavce 1“ i označení, která mohou v obchodním styku sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby. Kolektivní ochranné známky, které jsou uvedeny v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jsou tedy pouze kategorií kolektivních ochranných známek Evropské unie, které jsou definované v odst. 1 tohoto článku. Pokud by tvrzení organizace The Tea Board platilo, znamenalo by to, že by nebyl zohledněn vztah, který unijní normotvůrce zamýšlel zavést mezi označeními, kterých se týkají obě výše uvedená ustanovení.

45. Dále se v souladu s čl. 66 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vztahují na kolektivní ochranné známky Evropské unie ustanovení tohoto nařízení, není-li stanoveno jinak [15]. Podle článku 4 nařízení č. 207/2009 přitom ochrannou známkou Evropské unie může být pouze označení, pokud je „způsobilé rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků“. Tuto rozlišovací funkci je třeba chápat tak, že odkazuje na obchodní původ výrobků a služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Podle ustálené judikatury je totiž základní funkcí ochranné známky „zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ“ [16]. Žádné z ustanovení nařízení č. 207/2009 zabývajících se kolektivními ochrannými známkami nezpochybňuje tuto funkci původu, která podle Soudního dvora

14 – Viz body 147 až 150 rozsudku ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 – Nařízení 2015/2424 přeformulovalo od 1. října 2017 čl. 66 odst. 3 nařízení č. 207/2009, aniž by změnilo jeho podstatu.

16 – Viz rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 28).

představuje cíl ochrany přiznané ochrannou známkou [17]. Článek 66 odst. 1 nařízení č. 207/2009 naopak potvrzuje, že kolektivní ochranné známky plní tutéž funkci, přičemž blíže stanoví, že pokud jde o tato označení, cílem této funkce je umožnit spojit výrobky nebo služby, na které se ochranné známky vztahují, se sdružením, které je majitelem ochranné známky.

46. Je zajisté pravda, že kolektivní ochranné známky mohou plnit rovněž jiné funkce. Tyto kolektivní ochranné známky, které nelze zaměňovat s certifikačními ochrannými známkami [18], mohou osvědčit charakteristický rys nebo zvláštní vlastnost výrobků nebo služeb, na které se vztahují [19]. Pokud jde konkrétně o kolektivní ochranné známky uvedené v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009, poskytují spotřebiteli označení zeměpisného původu výrobků a služeb, na které se vztahují, a mohou splňovat funkci popisující vlastnosti související s územím nebo určitou místní výrobní tradicí, nebo obecně šířit kladné vlastnosti, které jsou přiznávány zeměpisné oblasti, na kterou odkazují [20]. To však nebrání tomu, aby základní funkcí kolektivních ochranných známek, ať se jedná o kolektivní ochranné známky uvedené v odstavci 1 nebo o kolektivní ochranné známky uvedené v odstavci 2 článku 66 nařízení č. 207/2009, byla jako v případě všech ochranných známek, na které se vztahuje toto nařízení [21], funkce odlišení výrobků a služeb jejich majitele od výrobků a služeb, které mají jiný původ. Jak jsem již zdůraznil, pokud jde o kolektivní ochranné známky, tato rozlišovací funkce se vykonává tak, že se identifikuje sdružení, které je majitelem ochranné známky, přičemž se informuje spotřebitel o původu výrobků a služeb, na které se vztahuje ochranná známka, který je pro členy tohoto sdružení společný.

47. Zatřetí a na posledním místě organizace The Tea Board uvádí, že nařízení č. 207/2009 musí být vykládáno s ohledem na nařízení č. 1151/2012 a na Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví [22]. Oba tyto akty podle ní přiznávají zeměpisným označením funkci identifikace výrobku jako pocházejícího z určité oblasti, jestliže – jak je tomu v případě kolektivní ochranné známky Darjeeling – jakost, dobré jméno nebo jiná vlastnost dotčeného výrobku může být přisouzena hlavně tomuto zeměpisnému původu, a přiznávají těmto označením vysokou úroveň ochrany [23].

48. Úvodem je třeba připomenout, že název „Darjeeling“ byl v roce 2011 zapsán jako chráněné zeměpisné označení podle nařízení č. 510/2006. Žádost o zápis tohoto názvu byla podána u Evropské komise dne 12. listopadu 2007, a to před tím, než společnost Delta Lingerie podala přihlášku ochranné známky.

17 – Viz zejména rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 27).

18 – Nařízení 2015/2424 vložilo do nařízení č. 207/2009 články 74a až 74k, které vstoupí v platnost dne 1. října 2017 a které upravují certifikační ochranné známky Evropské unie. Tyto ochranné známky umožňují certifikační instituci nebo certifikačnímu orgánu, aby povolil členům certifikačního systému používat ochrannou známku jakožto označení pro výrobky nebo služby splňující certifikační kritéria. Uvedený článek 74a blíže stanoví, že se certifikace nemůže vztahovat na zeměpisný původ dotčených výrobků nebo služeb.

19 – V tomto ohledu článek 67 nařízení č. 207/2009 stanoví, že pokud užívání ochranné známky podléhá podmínkám, které se mohou týkat například dodržování určitých standardů kvality nebo používání zvláštní výrobní metody, pravidla pro používání ochranné známky je musí uvést. Přísluší kromě toho majiteli kolektivní ochranné známky podle článku 73 nařízení č. 207/2009, aby přijal přiměřená opatření za účelem zabránění užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky, protože jinak by byla jeho práva zrušena.

20 – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 26).

21 – Článek 74a nařízení č. 207/2009, který zavedlo nařízení 2015/2424, však popisuje funkci certifikačních ochranných známek jinak. Podle tohoto ustanovení musí být tyto ochranné známky „schopny rozlišovat výrobky nebo služby, které majitel ochrannou známkou certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, [s výjimkou zeměpisného původu], od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou“. Rozlišovací funkce těchto ochranných známek se tedy vztahuje nikoli na obchodní původ výrobků nebo služeb, ale na jejich certifikaci.

22 – Dohoda obsažená v příloze 1C Dohody z Marrákeše o zřízení Světové obchodní organizace, byla jménem Evropského společenství schválena rozhodnutím Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. 1994, L 336, s. 1; Zvl. vyd. 11/21, s. 80) (dále jen „Dohoda TRIPS“).

23 – Organizace The Tea Board odkazuje zejména na čl. 13 písm. a) až d) nařízení č. 1151/2012 a na článek 22 Dohody TRIPS. Tato ustanovení rozšiřují ochranu chráněných zeměpisných označení proti zneužitím, napodobením nebo evokováním těchto označení, pokud jde o zboží, jakož i o služby.

49. V době, kdy organizace The Tea Board podala námitky, nařízení 2015/2424 [24], které do článku 8 nařízení č. 207/2009 doplnilo nový odst. 4a, umožňující podání námitek na základě žádosti o zápis zeměpisného označení, která byla na základě unijního práva nebo vnitrostátního práva podána již přede dnem podání přihlášky ochranné známky a následně bylo označení zapsáno, ještě nebylo přijato [25].

50. Kromě toho, byl-li v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. k) nařízení č. 207/2009 OHIM povinen respektovat zákaz zápisu ochranných známek uvedený v čl. 14 odst. 1 nařízení č. 510/2006 [26], se tento zákaz vztahuje pouze na přihlášky k zápisu týkající se téže kategorie produktu, jako je kategorie uvedená v zeměpisném označení.

51. Z toho vyplývá, že v projednávané věci organizace The Tea Board neměla možnost u OHIM uplatňovat zápis názvu „Darjeeling“ jakožto chráněného zeměpisného označení proti zápisu přihlášek ochranných známek podaných společností Delta Lingerie, a to i přes skutečnost, že žádost o zápis tohoto názvu byla podána před podáním přihlášek ochranné známky.

52. Po tomto upřesnění však mám za to, že ani argument organizace The Tea Board uvedený v bodě 47 výše nemůže obstát.

53. Chráněná zeměpisná označení a kolektivní ochranné známky spočívající v zeměpisném označení podléhají režimům, které sice sdílejí některé společné prvky, jako je například povinnost zápisu a existence pravidel, která vymezují způsoby užívání označení, ale ve zbývající části zůstávají velmi odlišné. K nejvýznamnějším odlišnostem patří druh chráněných označení [27], výrobky, na které se mohou vztahovat označení [28], striktní požadavky týkající se spojitosti mezi výrobkem a územím, jimž podléhá zápis zeměpisných označení [29], pravidla týkající se získání druhového charakteru, obnovy platnosti zápisu a zrušení z důvodu neexistence řádného užívání – která jsou stanovena pouze pro ochranné známky – jakož i rozsah ochrany, přičemž chráněná zeměpisná označení požívají podstatně širší ochrany. Kolektivní ochranné známky spočívající v zeměpisných označeních a chráněná zeměpisná označení jsou odlišnými označeními, která slouží jiným cílům a která jsou upravena jinak.

54. Organizace The Tea Board se tedy nemůže odvolávat na právní úpravu týkající se zeměpisných označení za účelem argumentace ve prospěch tvrzení, podle něhož se základní funkce kolektivních ochranných známek uvedených v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 liší od základní funkce kolektivních ochranných známek ve smyslu odst. 1 tohoto článku a splývá se základní funkcí chráněných zeměpisných označení.

24 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění nařízení č. 207/2009 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21).

25 – Tato změna vstoupila v platnost dne 23. března 2016. Kromě toho název „Darjeeling“ ke dni podání námitek ještě nebyl zapsán jako zeměpisné označení.

26 – Toto ustanovení, jehož obsah odpovídá v podstatě obsahu současného čl. 14 odst. 1 nařízení č. 1151/2012, stanoví, že je-li zeměpisné označení zapsáno do rejstříku podle tohoto nařízení, zamítne se zápis ochranné známky, jejíž používání by bylo v rozporu s čl. 13 odst. 1 tohoto nařízení a která se týká produktu téhož typu, pokud byla žádost o zápis ochranné známky podána po dni, kdy byla žádost o zápis zeměpisného označení do rejstříku podána Komisi.

27 – Podle čl. 5 odst. 2 nařízení č. 1151/2012 mohou být jako zeměpisná označení zapsány pouze názvy (a nikoli jakékoli označení, které může být graficky ztvárněno).

28 – Ochrana zeměpisných označení je stanovena pouze pro zemědělské produkty a potraviny, a sice nařízením č. 1151/2012, pro vína nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. 2013, L 347, s. 671) a pro lihoviny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. 2008, L 39, s. 16).

29 – Článek 5 nařízení č. 1151/2012 stanoví, že zeměpisná označení týkající se zemědělských produktů a potravin identifikují produkt jako pocházející z určitého místa, regionu nebo země, jehož danou jakost, pověst nebo jiné vlastnosti lze přičíst především jeho zeměpisnému původu a u něhož alespoň jedna z fází produkce probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. Tytéž požadavky se na kolektivní ochranné známky uvedené v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nepoužijí.

55. Pokud jde o odkaz, který organizace The Tea Board činí na rozsudky ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, body 42 a 55), jakož i ze dne 14. června 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, bod 48), je třeba uvést, že v obou těchto rozsudcích Soudní dvůr vyložil pojmy z práva ochranných známek Evropské unie ve světle odpovídajících pojmů Dohody TRIPS. V projednávané věci organizace The Tea Board naproti tomu tvrdí, že ustanovení nařízení č. 207/2009 jsou vykládána na základě ustanovení Dohody TRIPS týkajících se jiných označení, než jsou ochranné známky.

56. Na základě všech předcházejících úvah mám za to, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku organizace The Tea Board musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

b) Ke třetí části prvního důvodu hlavního kasačního opravného prostředku: nesprávné posouzení povahy nebezpečí záměny v případě kolize mezi starší kolektivní ochrannou známkou spočívající v zeměpisném označení a označením, které je předmětem přihlášky individuální ochranné známky

57. Podle organizace The Tea Board se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení nebo v projednávané věci zkreslil skutkový stav, když v napadených rozsudcích dospěl k závěru, že v případě kolektivní ochranné známky ve smyslu čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nemůže být skutečný nebo potenciální původ dotčených výrobků nebo služeb zohledněn v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny pro účely čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a že je bezvýznamná skutečnost, zda si veřejnost může či nemůže myslet, že předmětné výrobky nebo suroviny použité pro jejich výrobu nebo služby, kterých se týkají dotčené ochranné známky, mohou mít tentýž zeměpisných původ.

58. V tomto ohledu připomínám, že Soudní dvůr vykládá pojem „nebezpečí záměny“ na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 v souladu s rozlišovací funkcí přiznanou ochranné známce. Podle ustálené judikatury takové nebezpečí záměny existuje, jestliže se veřejnost může mýlit, co se týče původu dotčených výrobků nebo služeb [30].

59. Tento pojem tedy nezahrnuje nebezpečí, že bude spotřebitel uveden v omyl, pokud jde o jiné aspekty, než je obchodní původ dotčených výrobků nebo služeb, včetně jejich zeměpisného původu. Soudní dvůr v rozsudku ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 29), v tomto ohledu upřesnil, že nestačí, „za účelem vyloučení existence uvedeného nebezpečí záměny prokázat pouze neexistenci nebezpečí záměny u veřejnosti, pokud jde o místo produkce dotčených výrobků nebo služeb“ [31].

60. Tvrzení organizace The Tea Board v podstatě znamená, že je Soudní dvůr žádán o nový výklad pojmu „nebezpečí záměny“ v případě kolize mezi individuální ochrannou známkou a kolektivní ochrannou známkou uvedenou v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve světle různé funkce, která je přiznána posledně uvedené ochranné známce, označovat zeměpisný původ výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. Vzhledem k tomu, že kolektivní ochranné známky, které spadají pod toto ustanovení, splňují tutéž rozlišovací funkci kolektivních ochranných známek uvedených v odst. 1 téhož článku, přitom takový nový výklad nemůže být v žádném případě odůvodněný.

61. Kromě toho uvádím, že vzhledem k tomu, že OHIM neuplatnil absolutní důvody pro zamítnutí zápisu přihlášených ochranných známek, musel mít nezbytně za to, že výraz „Darjeeling“, jediný prvek, z něhož se skládají tyto ochranné známky, nelze považovat za označení, které by v oblasti obchodu mohlo sloužit k označení zeměpisného původu dotčených výrobků a služeb ve smyslu čl. 7

30 – Pokud jde o čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104, viz rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 26).

31 – Pokud jde o irelevantnost úvah nesouvisejících s obchodním původem dotčeného výrobku pro účely posouzení existence nebezpečí záměny, viz rozsudek ze dne 5. dubna 2006, Madaus v. OHIM – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, bod 31).

odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [32]. Samotný Tribunál ostatně v bodě 111 napadených rozsudků konstatoval, že organizace The Tea Board nepředložila žádný důkaz, který by mohl prokázat, že dotčený zeměpisný název u zúčastněných kruhů vykazuje spojitost s výrobky nebo službami, kterých se týká přihlášená ochranná známka, nebo že uvedený název mohou užívat dotyčné podniky jako označení jejich zeměpisného původu.

62. Z toho vyplývá, že i za předpokladu, že by výklad nebezpečí záměny uváděného organizací The Tea Board byl přijat, přihlášené ochranné známky nejsou v žádném případě s to uvést spotřebitele v omyl, pokud jde o zeměpisný původ výrobků nebo služeb, na které se vztahují, jelikož spotřebitel těchto výrobků a služeb nebude výraz „darjeeling“ v přihlášených ochranných známkách vnímat jako zeměpisné označení.

63. Za těchto okolností organizace The Tea Board ve skutečnosti žádá, aby jí bylo na základě její kolektivní ochranné známky přiznáno právo podat námitky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 proti zápisu přihlášené ochranné známky, a to i když neexistuje žádné nebezpečí záměny, což by bylo v rozporu s jasným zněním tohoto ustanovení.

64. Z uvedených důvodů mám za to, že je třeba třetí část prvního důvodu hlavního kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněnou.

c) Ke druhé části prvního důvodu hlavního kasačního opravného prostředku: pochybení, pokud jde o kritéria, která je třeba uplatnit k posouzení podobnosti zboží a služeb v případě kolize mezi starší kolektivní ochrannou známkou spočívající v zeměpisném označení a označením, které je předmětem přihlášky individuální ochranné známky

65. Druhá část prvního důvodu hlavního kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení nebo ze zkreslení skutkového stavu v projednávané věci, kterých se Tribunál údajně dopustil, když dospěl k závěru, že v případě kolektivní ochranné známky ve smyslu čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nemůže být skutečný či potenciální původ dotčených výrobků nebo služeb zohledněn při srovnání těchto výrobků a služeb pro účely použití čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, a že toto srovnání musí být provedeno spíše podle týchž kritérií, jako jsou kritéria, která se použijí v případě, že se posuzuje podobnost nebo totožnost výrobků a služeb, kterých se týkají individuální ochranné známky. V projednávané věci je třeba si za účelem posouzení podobnosti mezi výrobkem, na který se vztahují starší ochranné známky a výrobky a službami, na které se vztahují přihlášené ochranné známky, klást otázku, zda tyto výrobky a služby mohou či nenohou mít tentýž zeměpisný původ. Podle organizace The Tea Board je na tuto otázku třeba odpovědět kladně.

66. Je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami třeba zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami. Tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, užívání, jakož i konkurenční nebo komplementární charakter [33] a jejich distribuční kanály [34].

32 – Kromě toho pokud by měl OHIM za to, že slovo „Darjeeling“ je v přihlášených ochranných známkách užíváno k identifikaci zeměpisného původu dotčených výrobků a služeb, zápis těchto ochranných známek by musel být zamítnut z důvodu jejich klamavosti na základě čl. 7 odst. 1 písm. g) nařízení č. 207/2009.

33 – Pokud jde o čl. 4 odst. 1 písm. b) první směrnice 89/104, viz rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 23).

34 – Mimo jiné viz rozsudek ze dne 11. července 2007, El Corte Inglés v. OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, bod 37).

67. Je třeba rovněž uvést, že ačkoli judikatura podle všeho vyžaduje, aby posouzení podobnosti dotčených výrobků nebo služeb bylo vedeno na základě kritérií, která jsou striktně obchodní povahy, takové posouzení spadá do širšího kontextu hodnocení existence nebezpečí záměny ve smyslu uvedeném výše. Z toho vyplývá, že nad rámec použití určitých předem určených faktorů je třeba zohlednit v každém konkrétním případě možnost, že spotřebitel může konkrétně přisuzovat dotčeným výrobkům nebo službám společný obchodní původ.

68. Není tedy vyloučeno, že v určitých případech může pouhá blízkost mezi dotčenými výrobky nebo službami stačit k vytvoření přesvědčení u cílové veřejnosti, jsou-li výrobky označeny totožným nebo podobným označením, že byly vyrobeny pod dohledem jediného podniku nebo podniků mezi sebou propojených.

69. Na základě zejména předcházejících úvah nevylučuji, že jestliže jsou námitky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 založeny na kolektivní ochranné známce (buď na základě odst. 1 nebo odst. 2 článku 66 tohoto nařízení), posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami – které musí být vedeno na základě týchž kritérií použitých v případě kolize mezi dvěma individuálními ochrannými známkami – může zohlednit zvláštní povahu těchto ochranných známek v rozsahu, v němž takový faktor může mít dopad na vnímání vztahu mezi těmito výrobky nebo službami, které má spotřebitel.

70. Nic to nemění na tom, že i v takovém případě má posouzení tohoto vztahu za cíl v konečném výsledku určit, zda existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a že se toto nebezpečí týká obchodního původu dotčených výrobků nebo služeb, jak bylo uvedeno výše.

71. Kritérium potenciálního zeměpisného původu služeb, na které se vztahují přihlášené ochranné známky, přitom zjevně nemůže poskytnout informace o nebezpečí, že by relevantní veřejnost mohla být vedena k tomu, myslet si, že tyto služby pocházejí od jednoho z členů sdružení, které je majitelem starších kolektivních ochranných známek, a to přinejmenším za okolností projednávané věci, kdy výraz „darjeeling“ není užíván v přihlášených ochranných známkách jako zeměpisné označení.

72. Druhá část prvního důvodu hlavního kasačního opravného prostředku musí být tedy rovněž zamítnuta jako neopodstatněná.

d) Závěr k prvnímu důvodu hlavního kasačního opravného prostředku

73. Na základě všech předcházejících úvah organizace The Tea Board podle mého názoru neprokázala, že napadené rozsudky jsou, pokud jde o přezkoumávaná hlediska, stiženy nesprávnými právními posouzeními. Pokud jde o výtky vycházející ze zkreslení skutkového stavu, stačí uvést, že nebyly nikterak podloženy.

74. První důvod hlavního kasačního opravného prostředku musí být tedy zamítnut v plném rozsahu.

2. Ke druhému důvodu hlavního kasačního opravného prostředku, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

75. Podle organizace The Tea Board se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení a zkreslil skutkový stav, když v napadených rozsudcích dospěl k závěru, že kladné vlastnosti evokované slovním prvkem „darjeeling“ nemohou být přeneseny na část služeb třídy 35, ani na žádnou ze služeb třídy 38, které se týkají přihlášených ochranných známek, a že užívání těchto ochranných známek tedy neposkytlo společnosti Delta Lingerie obchodní výhodu, pokud jde o tyto služby. Tribunál tento závěr rovněž neodůvodnil.

76. V tomto ohledu stačí uvést, že organizace The Tea Board nijak nevysvětluje, proč je uvedený závěr stižen nesprávným právním posouzení, ani nepodkládá výtku vycházející ze zkreslení skutkového stavu. Obě výtky tedy musí být zamítnuty.

77. Pokud jde o údajné nedostatečné odůvodnění, poznamenávám, že v každém z napadených rozsudků Tribunál upřesnil, že důvod, pro který užívání přihlášených ochranných známek poskytlo společnosti Delta Lingerie obchodní výhodu, pokud jde o služby třídy 35 jiné než maloobchodní prodej dámského podvlékacího prádla a o služby třídy 38, ze spisu nikterak nevyplývá,a organizace The Tea Board nepředložila žádnou specifickou skutečnost, která by mohla takovou výhodu prokázat. Tribunál, který odkázal na nepředložení důkazů, které by mohly prokázat přenos kladných vlastností souvisejících se slovním prvkem „darjeeling“ na dotčené služby, dostatečně odůvodnil závěr, podle něhož takový přenos nelze v projednávané věci prokázat.

78. Druhý důvod hlavního kasačního opravného prostředku musí být tedy zamítnut.

3. Závěr k hlavnímu kasačnímu opravnému prostředku

79. Vzhledem k tomu, že oba důvody na podporu hlavního kasačního opravného prostředku musí být z uvedených důvodů zčásti odmítnuty jako nepřípustné a zčásti zamítnuty jako neopodstatněné, hlavnímu kasačnímu opravnému prostředku podle mého názoru vyhovět nelze. Navrhuji tedy, aby jej Soudní dvůr zamítl v plném rozsahu.

B. K vedlejším kasačním opravným prostředkům

80. Společnost Delta Lingerie na podporu každého ze svých vedlejších kasačních prostředků uplatňuje dva důvody. První důvod vedlejšího kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, kterého se Tribunál údajně dopustil, když zkreslil příslušné funkce ochranných známek a chráněných zeměpisných označení. Druhý důvod vychází z rozporuplnosti důvodů, jakož i z nesprávného právního posouzení při použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

1. K prvnímu důvodu vedlejších kasačních opravných prostředků, vycházejícímu ze zkreslení příslušných funkcí ochranných známek a chráněných zeměpisných označení

81. Podle společnosti Delta Lingerie se Tribunál, který uplatnil hypotetický předpoklad, že dobré jméno starších ochranných známek bylo prokázáno a tento předpoklad založil na nesprávném závěru, že dobré jméno, které má název „Darjeeling“ jakožto chráněné zeměpisné označení pro čaj, může být přeneseno na totéž označení chráněné z titulu kolektivní ochranné známky pro totožné výrobky, dopustil nesprávného právního posouzení, když zkreslil příslušné funkce obou těchto druhů označení.

82. Tento důvod podle mého názoru vyplývá z chybného výkladu napadených rozsudků.

83. Je třeba poznamenat, že Tribunál v bodě 79 napadených rozsudků uvedl, že pokud jde o otázku, zda starší ochranné známky mají dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 či nikoli, je formulace v napadených rozhodnutích „přinejmenším nejednoznačná“ a že z „jediné věty, která je […] jednoznačná“ v kapitole těchto rozhodnutí zabývající se analýzou uvedené otázky vyplývá, že odvolací senát nerozhodl o existenci dobrého jména starších ochranných známek s konečnou platností. Tribunál, který konstatoval, že odvolací senát nicméně pokračoval v analýze na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, měl v bodě 80 napadených rozsudků za to, že tato analýza byla nezbytně založena na předpokladu, že takové dobré jméno bylo prokázáno.

84. Na rozdíl od toho, co uvádí společnost Delta Lingerie, Tribunál sám takový předpoklad neformuloval, ale omezil se na konstatování, že tak učinil odvolací senát. Dále se uvedený předpoklad týkal důkazu o dobrém jménu starších ochranných známek, a nikoli, jak podle všeho tvrdí společnost Delta Lingerie, skutečností, na základě nichž takový důkaz mohl být předložen.

85. Tribunál tím nejen sám nepřijal stanovisko k otázce, zda byl předložen důkaz o dobrém jménu starších ochranných známek, ale ani se výslovně ani implicitně nevyjádřil k otázce, zda pro účely takového důkazu může být dobré jméno, které má název „Darjeeling“ jakožto chráněné zeměpisné označení pro čaj, přeneseno na totéž označení chráněné na základě kolektivní ochranné známky pro totožné výrobky.

86. Proti tomuto závěru nelze namítat, že hypotetický předpoklad, podle něhož bylo dobré jméno starších ochranných známek prokázáno, mohl být formulován pouze při zohlednění takového přenosu dobrého jména. Ze sporných rozhodnutí, zejména s ohledem na jejich nejednoznačné znění, totiž jasně nevyplývá, že nezohlednění možnosti takového přenosu je jediným aspektem analýzy námitkového oddělení, pokud jde o posouzení dobrého jména starších ochranných známek, které bylo kritizováno odvolacím senátem. Dále odvolací senát sám jasně – a tím méně s konečnou platností – nepřijal stanovisko k takové možnosti ani k následné otázce, zda i kdyby byl přijat přenos dobrého jména, stačilo by to za okolností v projednávané věci k prokázání dobrého jména starších ochranných známek na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, nebo přinejmenším některé z nich.

87. Naproti tomu je závěr, podle něhož Tribunál nerozhodl o otázce, zda dobré jméno chráněného zeměpisného označení může být přeneseno na kolektivní ochrannou známku uvedenou v čl. 66 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pro účely použití čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení, potvrzen bodem 147 napadených rozsudků, podle něhož Tribunál poté, co v každé z věcí dospěl k závěru o částečném zrušení sporných rozhodnutí, upřesnil, že přísluší nejprve odvolacímu senátu, aby formuloval konečný závěr o existenci dobrého jména starších ochranných známek, a případně ohledně jeho intenzity.

88. Z předcházejícího vyplývá, že první důvod v každém z vedlejších kasačních opravných prostředků musí být zamítnut, jelikož vychází z nesprávného výkladu napadených rozsudků a týká se právní otázky, o které Tribunál nerozhodl.

2. Ke druhému důvodu vedlejších kasačních opravných prostředků, vycházejícímu z rozporuplnosti důvodů a z nesprávného právního posouzení při použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009

89. Společnost Delta Lingerie v rámci druhého důvodu vedlejšího kasačního opravného prostředku zaprvé uvádí, že si Tribunál protiřečil a nesplnil povinnost uvést odůvodnění, když v bodě 141 napadených rozsudků uvedl, že nic nebrání tomu, aby veřejnost, které jsou určeny přihlášené ochranné známky, mohla být přitahována přenosem hodnot a kladných vlastností spojených s oblastí Darjeeling na přihlášené ochranné známky, zatímco v bodech 107, 111 a 120 těchto rozsudků dospěl k závěru, že mezi výrobky a službami, na které se vztahují přihlášené ochranné známky, a uvedenou oblastí neexistuje spojitost, jakož i k tomu, že tyto výrobky a služby a výrobek, na který se vztahují starší ochranné známky, nejsou vůbec podobné.

90. Tato výtka podle mého názoru nemůže obstát. Body 107, 111 a 120 napadených rozsudků, na které odkazuje společnost Delta Lingerie, se totiž zabývají analýzou existence vážného nebezpečí újmy na rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, zatímco bod 141 těchto rozsudků se týká přezkumu existence nebezpečí, že by užívání přihlášených ochranných známek bez řádného důvodu umožnilo neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek. Posouzení existence obou těchto nebezpečí přitom vyžaduje zohlednění různých skutečností. Je-li

posuzován zásah do rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, musí tak být zohledněno hospodářské chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro něž je tato ochranná známka zapsána, zatímco je-li třeba posuzovat existenci nebezpečí *free-riding*, je analýza vedena z hlediska průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka.

91. Tribunál tedy mohl konstatovat, aniž by si protiřečil, že si spotřebitel výrobku, na který se vztahují starší kolektivní ochranné známky, nebude myslet, že výrobky a služby, kterých se týkají přihlášky ochranné známky podané společností Delta Lingerie, pocházejí z oblasti Darjeeling, a že spotřebitel těchto výrobků a služeb bude přitahován hodnotami a kladnými vlastnostmi souvisejícími s uvedenou oblastí.

92. Tento závěr není zpochybněn okolností, kterou zdůrazňuje společnost Delta Lingerie, že se spotřebitelé výrobku, na který se vztahují starší kolektivní ochranné známky a spotřebitelé výrobků a služeb, kterých se týkají přihlášené ochranné známky, v určité míře překrývají. Tribunál totiž vnímání a chování těchto spotřebitelů analyzoval z různých hledisek (jednak způsobilost přisuzovat a rozpoznat zeměpisný původ dotčených výrobků nebo služeb a jednak náchylnost k tomu, aby byli přitahováni evokativní silou zeměpisného označení) a při různých úkonech souvisejících s nákupem.

93. Zadruhé společnost Delta Lingerie uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení při použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, když v napadených rozsudcích dospěl k závěru, že podle tohoto ustanovení existuje nebezpečí, že by bylo těženo z užívání přihlášených ochranných známek bez řádného důvodu, i když předtím uvedl, že odvolací senát neprovedl žádnou specifickou analýzu zabývající se existencí asociace mezi kolidujícími označeními u veřejnosti.

94. V tomto ohledu stačí poznamenat, že Tribunál pokračoval v přezkumu legality sporných rozhodnutí z hlediska čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 až poté, co konstatoval, že analýza odvolacího senátu je založena na hypotetickém předpokladu existence takové asociace, přičemž na konci tohoto přezkumu dospěl k závěru, že toto ustanovení bylo porušeno. Tribunál tak podmínky pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 neporušil, na rozdíl od toho, co mu vytýká společnost Delta Lingerie.

3. Závěr k vedlejším kasačním opravným prostředkům

95. Vzhledem k tomu, že přezkum důvodů uplatněných na podporu vedlejších kasačních opravných prostředků neumožnil konstatovat žádnou z vad napadených rozsudků uplatněných společností Delta Lingerie, je třeba podle mého názoru uvedené kasační opravné prostředky v plném rozsahu zamítnout.

VI. Závěry

96. Na základě všech předcházejících úvah navrhuji, aby Soudní dvůr zamítl jak hlavní kasační opravné prostředky, tak vedlejší kasační opravné prostředky a uložil organizaci The Tea Board náhradu nákladů řízení souvisejících s hlavními kasačními opravnými prostředky, a společnosti Delta Lingerie náhradu nákladů řízení souvisejících s vedlejšími kasačními opravnými prostředky.