Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
PAOLA MENGOZZIJA,
predstavljeni 31. maja 2017 [1]

Združene zadeve od C-673/15 P do C-676/15 P

The Tea Board
proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

„Pritožba – Blagovna znamka Evropske unije – Uredba št. 207/2009 – Člen 8(1)(b) – Ugovor nosilca kolektivnih znamk Evropske unije – Člen 66(2) – Kolektivne znamke, ki jih sestavlja geografska označba – Funkcija – Nasprotje s prijavo posamezne znamke – Verjetnost zmede – Pojem – Podobnost blaga ali storitev – Merila presoje – Člen 8(5) – Besedna in figurativna znamka, ki vsebuje besedni element ‚darjeeling' – Prejšnja kolektivna znamka, sestavljena iz geografske označbe ‚Darjeeling'"

1. Družba The Tea Board s pritožbami Sodišču predlaga, naj delno razveljavi sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, neobjavljena, EU:T:2015:742), z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, neobjavljena, EU:T:2015:741), in z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, neobjavljena, EU:T:2015:740) (v nadaljevanju: izpodbijane sodbe), s katerimi je Splošno sodišče delno zavrnilo ničnostne tožbe, ki jih je družba The Tea Board vložila zoper odločbe drugega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) za pritožbe z dne 11. in 17. septembra 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2 R 1502/2012-2 in R 1504/2012-2, v nadaljevanju: sporne odločbe) v zvezi s postopki z ugovorom med družbama The Tea Board in Delta Lingerie. Zoper navedene sodbe je štiri nasprotne pritožbe vložila tudi družba Delta Lingerie.

I. Pravni okvir

2. Člen 7(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije [2] določa, da se kot blagovna znamka ne registrirajo „znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve".

1 Jezik izvirnika: francoščina.

2 UL 2009, L 78, str. 1.

3. Člen 66 iste uredbe, naslovljen „Kolektivne blagovne znamke [Evropske unije]“ določa:

„1. Kolektivna blagovna znamka [Evropske unije] je blagovna znamka [Evropske unije], ki se uporablja za in je sposobna razlikovati blago ali storitve članov združenja, ki je nosilec blagovne znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij. Združenja izdelovalcev, proizvajalcev, izvajalcev storitev ali trgovcev, ki imajo po pravu, ki velja zanje, sposobnost, da imajo pravice in obveznosti vseh vrst, pravice do sklepanja pogodb ali izvrševanja drugih pravnih dejanj ter sposobnost, da tožijo in so tožene, pa tudi javnopravne osebe, lahko vložijo prijavo kolektivne blagovne znamke [Evropske unije].

2. Z odstopanjem od člena 7(1)(c) so znaki in označbe, ki v gospodarskem prometu lahko označujejo geografski izvor blaga ali storitev, lahko kolektivne blagovne znamke [Evropske unije] v smislu odstavka 1. Kolektivna blagovna znamka ne daje nosilcu pravice, da tretji osebi prepove uporabo teh znakov ali označb v gospodarskem prometu, če jih ta uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji; še zlasti se taka blagovna znamka ne more uveljavljati nasproti tretji stranki, ki ima pravico do geografskega imena.

3. Določbe te uredbe se uporabljajo za kolektivne blagovne znamke [Evropske unije], razen če členi 67 do 74 določajo drugače.“

II. Dejansko stanje in sporne odločbe

4. Dejansko stanje spora, kot izhaja iz izpodbijanih sodb, je mogoče povzeti tako, kot je navedeno v nadaljevanju.

5. Družba Delta Lingerie je 22. oktobra 2010 vložila prijave za registracijo blagovnih znamk Skupnosti pri UUNT v skladu z Uredbo št. 207/2009.

6. Blagovne znamke, za katere je bila vložena prijava za registracijo, so:

– figurativni znak, prikazan v nadaljevanju, ki vsebuje besedni element „darjeeling“, napisan z belimi črkami in uokvirjen v pravokotnik svetlo zelene barve:

– figurativni znak, prikazan v nadaljevanju, ki vsebuje besedni element „darjeeling collection de lingerie“, napisan z belimi črkami in uokvirjen v pravokotnik svetlo zelene barve:

– figurativni znak, prikazan v nadaljevanju, ki vsebuje besedni element „darjeeling collection de lingerie“, napisan s črnimi črkami na beli podlagi:

– figurativni znak, prikazan v nadaljevanju, ki vsebuje besedni element „darjeeling“, napisan s črnimi črkami na beli podlagi:

7. Proizvodi in storitve, za katere je bila vložena prijava za registracijo, spadajo v razrede 25, 35 in 38 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen. [3]

8. Prijave blagovnih znamk Skupnosti so bile objavljene v *Biltenu blagovnih znamk Skupnosti* št. 4/2011 z dne 7. januarja 2011.

9. Družba The Tea Board, subjekt, ustanovljen na podlagi indijskega zakona št. 29 iz leta 1953, pristojen za upravljanje pridelave čaja, je 7. aprila 2011 vložila ugovor na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 zoper registracijo znamk, prijavljenih za blago in storitve, navedene v točki 7 zgoraj.

10. Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:

– prejšnja besedna kolektivna znamka Evropske unije DARJEELING, prijavljena 7. marca 2005 in registrirana 31. marca 2006 pod številko 4325718;

– prejšnja figurativna kolektivna znamka Evropske unije, prijavljena 10. novembra 2009, registrirana 23. aprila 2010 pod številko 8674327 in prikazana spodaj:

11. Obe kolektivni znamki Evropske unije označujeta proizvode iz razreda 30, ki ustrezajo temu opisu: „čaj“.

12. Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili ti iz člena 8(1) in (5) Uredbe št. 207/2009.

13. Iz izpodbijanih sodb izhaja, da je družba The Tea Board pred odborom za pritožbe predložila elemente, ki potrjujejo, da je besedni element „darjeeling“, torej besedni element, ki je skupen nasprotujočima si znakoma, zaščitena geografska označba za čaj, registrirana na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1050/2011 z dne 20. oktobra 2011 o vpisu imena v register zaščitenih označb

3 Ti proizvodi in storitve ustrezajo naslednjemu opisu. Za razred 25: „Žensko spodnje perilo in fino damsko dnevno in nočno perilo, predvsem stezniki, bodiji, životci, elastični stezniki, nedrčki, ženske spodnje hlače, spodnje hlačke, tangice, oprijeti životci, kratke hlače, boksarice, nogavični pasovi, nogavični pasovi, nogavične podveze, ohlapni životci, spalne srajčke, hlačne nogavice, damske nogavice, kopalne obleke; oblačila, pletenine, fino damsko perilo, brezrokavne majice brez ovratnika, tee-shirts, stezniki, životci, ženske spalne srajčke, boe, bluze, kombineže, svitri, bodiji, pižame, spalne srajce, (dolge) hlače, (dolge) hlače za stanovanje, šali, domače halje, ženske domače halje, kopalni plašči, kopalne obleke, kopalne hlače, ženska spodnja krila, ovratne rute“; za razred 35: „Storitve maloprodaje ženskega spodnjega perila in finega damskega perila, parfumov, toaletnih vod in kozmetičnih sredstev, perila za gospodinjstvo in kopalnega perila; poslovne svetovalne storitve pri zasnovi in obratovanju maloprodajnih trgovin in prodajnih središč za maloprodajo in reklamiranje; storitve pospeševanja prodaje (za tretje osebe), oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovna administracija, spletno oglaševanje v računalniškem omrežju, razdeljevanje reklamnega materiala (letakov, prospektov, brezplačnih časopisov, vzorcev blaga), storitve naročanja na časopise za tretje osebe; poslovne informacije ali poizvedbe; organizacija prireditev, razstav v komercialne ali reklamne namene, vodenje oglaševanja, oddajanje oglasnih površin v najem, radijsko, televizijsko oglaševanje, reklamno sponzorstvo“; za razred 38: „Telekomunikacije, računalniško podprt prenos sporočil in slik, storitve interaktivnega televizijskega oddajanja zaradi predstavitve izdelkov, komuniciranje preko računalniških terminalov, komunikacija (prenos) na svetovnem računalniškem omrežju, odprta ali zaprta“.

porekla in zaščitenih geografskih označb [Darjeeling (ZGO)] [4], na podlagi vloge, ki je bila prejeta 12. novembra 2007. Ta izvedbena uredba je bila sprejeta na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila [5], ki je bila medtem nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil [6].

14. Oddelek za ugovore je ugovore zavrnil s štirimi odločbami, sprejetimi 31. maja, 11. junija in 10. julija 2012. Družba The Tea Board je 27. julija in 10. avgusta 2012 zoper te odločbe vložila pritožbo pri UUNT.

15. Drugi odbor za pritožbe pri UUNT je pritožbe s spornimi odločbami zavrnil in potrdil odločbe oddelka za ugovore. Natančneje, ugotovil je, da glede na neobstoj podobnosti med proizvodi in storitvami, ki so zajeti z nasprotujočima si znakoma, ni verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Zavrnil je tudi navedbe o kršitvi člena 8(5) navedene uredbe, ker elementi, ki jih je predložila družba The Tea Board, niso zadostovali za dokaz o tem, da so pogoji za uporabo navedenega člena izpolnjeni.

III. Izpodbijane sodbe

16. Družba The Tea Board je pri Splošnem sodišču vložila štiri tožbe, s katerimi je predlagala razglasitev ničnosti vseh štirih spornih odločb.

17. V utemeljitev svojih tožb je navedla dva tožbena razloga. S prvim tožbenim razlogom je trdila, da je odbor za pritožbe neupravičeno zanikal verjetnost zmede v smislu člena 8(1) Uredbe št. 207/2009, potem ko je presodil, da so proizvodi in storitve, ki so zajeti z nasprotujočima si znakoma, povsem različni. Družba The Tea Board je v okviru tega tožbenega razloga odboru za pritožbe očitala predvsem, da ni upošteval obsega varstva kolektivnih znamk iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009, katerih glavna funkcija naj bi bila zagotoviti, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz podjetja, ki je na območju navedenega geografskega izvora, in da je v obravnavani zadevi uporabil enako presojo, kot bi jo uporabil pri obstoju verjetnosti zmede glede dveh posameznih znamk. V drugem pritožbenem razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) navedene uredbe, je družba The Tea Board trdila, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da v obravnavani zadevi niso bili izpolnjeni pogoji za uporabo navedene določbe.

18. Splošno sodišče je glede prvega tožbenega razloga ugotovilo, da ni bil utemeljen. Splošno sodišče je v bistvu menilo, da ker ni na podlagi nobene določbe iz poglavja o kolektivnih znamkah Evropske unije v Uredbi št. 207/2009 mogoče sklepati, da je glavna funkcija kolektivnih znamk Evropske unije – vključno s tistimi, ki jih tvori navedba, ki bi lahko označevala geografski izvor zadevnih proizvodov in storitev – različna od glavne funkcije posameznih znamk Evropske unije, je treba zato šteti, da je njihova glavna funkcija, tako kot za posamezne znamke Evropske unije, razlikovanje označenih proizvodov ali storitev glede na poseben subjekt, iz katerega izvirajo, in ne glede na njihov geografski izvor. Splošno sodišče je z zavrnitvijo različnih nasprotnih trditev družbe The Tea Board sklenilo, da kadar so v postopku z ugovorom nasprotujoči si znaki na eni strani kolektivne znamke, na drugi pa posamezne, je treba primerjavo zadevnih proizvodov in storitev opraviti na podlagi istih meril, kot so tista, ki se uporabljajo, kadar se presoja podobnost ali enakost proizvodov in storitev, zajetih z dvema posameznima znamkama. Splošno sodišče je na podlagi teh meril menilo, da je treba potrditi ugotovitev odbora za pritožbe, da ni nobene povezave med proizvodi in storitvami, zajetimi s prijavami blagovne znamke, ter proizvodom, zajetim s prejšnjimi znamkami, saj zgolj možnost, da bi upoštevna javnost lahko štela, da imajo navedeni proizvodi in storitve isti geografski izvor, ni dovolj za

4 UL 2011, L 276, str. 5.

5 UL 2006, L 93, str. 12.

6 UL 2012, L 343, str. 1.

dokaz njihove podobnosti ali enakosti za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Nazadnje je Splošno sodišče menilo, da tudi pri presoji obstoja verjetnosti zmede glede kolektivnih in posameznih znamk podobnost nasprotujočih si znakov ne bi mogla nadomestiti neobstoja podobnosti med proizvodi ali storitvami, zajetimi s temi znaki.

19. Splošno sodišče je v zvezi z drugim tožbenim razlogom najprej navedlo, da med strankama ni sporno, da so nasprotujoči si znaki enaki s fonetičnega vidika in zelo podobni po videzu. Dalje je ugotovilo, da odbor za pritožbe ni oblikoval dokončne ugotovitve ne glede obstoja ugleda prejšnjih znamk ne glede obstoja povezave med nasprotujočimi si znaki v zavesti upoštevne javnosti, ampak se je za potrebe svoje analize oprl na dve hipotetični predpostavki, in sicer da je bilo dokazano, da imajo prejšnje znamke ugled izjemno visoke intenzivnosti, in da je mogoče, da upoštevna javnost vzpostavi povezavo med nasprotujočimi si znaki. Kar zadeva nevarnosti iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, je Splošno sodišče menilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ni nevarnosti oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, in upravičeno izključil nevarnost, da bi uporaba prijavljenih znamk škodovala ugledu prejšnjih znamk. Nasprotno pa je Splošno sodišče v zvezi z nevarnostjo, da bi prijavljene znamke neupravičeno izkoriščale razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk, menilo, da se glede na to, da sporne odločbe temeljijo na hipotetični predpostavki izjemnega ugleda prejšnjih znamk, pozitivne lastnosti, ki jih v spomin prikliče besedni element „darjeeling“, skupen nasprotujočim si znakom, lahko prenesejo na nekatere proizvode in storitve, zajete s prijavljenimi znamkami, ter zato povečajo privlačnost zadnjenavedenih znamk. Zato je ugotovilo, da je treba sporne odločbe razveljaviti v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, pri čemer je za vse proizvode iz razreda 25 in storitve maloprodaje iz razreda 35, zajete s prijavljenimi znamkami, izključil obstoj nevarnosti nastanka koristi z neupravičeno uporabo teh znamk.

IV. Pritožbe

A. Postopek

20. Družba The Tea Board je 14. decembra 2015 vložila štiri pritožbe zoper izpodbijane sodbe. Zadeve so bile s sklepom predsednika Sodišča z dne 12. februarja 2016 združene za pisni in ustni postopek ter izdajo sodbe.

21. Družba Delta Lingerie, intervenientka na prvi stopnji, je z ločenim aktom z dne 11. aprila 2016 vložila nasprotno pritožbo zoper izpodbijane sodbe. Družba The Tea Board, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in družba Delta Lingerie so predstavili ustna stališča na obravnavi 25. januarja 2017.

B. Predlogi strank v glavni pritožbi

22. Družba The Tea Board v vseh zadevah Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem je Splošno sodišče zavrnilo tožbo glede storitev iz razreda 35, razen „storitev maloprodaje ženskega spodnjega perila in finega damskega perila, parfumov, toaletnih vod in kozmetičnih sredstev, perila za gospodinjstvo in kopalnega perila“, in iz razreda 38, zajetih s prijavljenimi znamkami, po potrebi zadevo odstopi Splošnemu sodišču in EUIPO naloži plačilo stroškov.

23. EUIPO in družba Delta Lingerie v vseh zadevah Sodišču predlagata, naj pritožbo zavrne in družbi The Tea Board naloži plačilo stroškov.

C. Predlogi strank v nasprotni pritožbi

24. Družba Delta Lingerie v vseh zadevah Sodišču predlaga, naj izpodbijane sodbe razveljavi v delu, v katerem je Splošno sodišče razveljavilo sporne odločbe v zvezi v proizvodi iz razreda 25, zajetimi s prijavljenimi znamkami, in „storitvami maloprodaje ženskega spodnjega perila in finega damskega perila, parfumov, toaletnih vod in kozmetičnih sredstev, perila za gospodinjstvo in kopalnega perila“ iz razreda 35, zajetimi s prijavljenimi znamkami, zadevo po potrebi odstopi Splošnemu sodišču in družbi The Tea Board naloži plačilo stroškov.

25. EUIPO in družba The Tea Board v vseh zadevah Sodišču predlagata, naj nasprotno pritožbo zavrne in družbi Delta Lingerie naloži plačilo stroškov.

V. Analiza

A. Glavne pritožbe

26. Družba The Tea Board v utemeljitev vsake od svojih pritožb navaja dva pritožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe 207/2009, drugi pa na kršitev člena 8(5) iste uredbe.

1. Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009

27. Prvi pritožbeni razlog vsake od pritožb, ki jih je vložila družba The Tea Board, je razdeljen na tri dele. Prvi del se nanaša na napačno določitev glavne funkcije kolektivnih blagovnih znamk iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009. Drugi del se nanaša na uporabo napačnih meril za presojo podobnosti blaga in storitev v primeru nasprotja med takšno kolektivno blagovno znamko in znakom, za katerega je vložena prijava posamezne znamke. Nazadnje, družba The Tea Board v tretjem delu trdi, da je Splošno sodišče napačno določilo naravo verjetnosti zmede v primeru takšnega nasprotja.

28. Najprej bom preučil prvega od treh zgoraj navedenih delov, nato, zaradi logičnega zaporedja, tretjega, ki se nanaša na naravo verjetnosti zmede, in nazadnje drugega.

a) Prvi del prvega pritožbenega razloga: napačna določitev glavne funkcije kolektivnih blagovnih znamk iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009

29. Družba The Tea Board v prvem delu svojega prvega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče v obravnavani zadevi s tem, da je menilo, da glavna funkcija kolektivne znamke, sestavljene iz navedbe, ki označuje geografski izvor zadevnih proizvodov, v smislu člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 ni drugačna od glavne funkcije kolektivne znamke v smislu člena 66(1) navedene uredbe in da je torej v obeh primerih funkcija znamke, da označuje trgovski izvor, napačno uporabilo pravo in/ali izkrivilo dejstva.

30. Družba The Tea Board v utemeljitev tega dela navaja štiri trditve.

31. Prvič, opira se na ugotovitev, da je člen 66(2) Uredbe št. 207/2009 izjema glede na absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) iste uredbe, vendar pa ne razloži, kako lahko takšna ugotovitev podpre njeno tezo, da se glavna funkcija kolektivnih znamk iz prve od navedenih določb razlikuje od glavne funkcije drugih kolektivnih znamk.

32. Čeprav ta prva trditev ni prav podrobna, je vseeno treba globlje raziskati odnos med zgoraj navedenima določbama Uredbe št. 207/2009, da bi bolje opredelili namen izjeme iz člena 66(2) navedene uredbe.

33. Naj v zvezi s tem spomnim, da – kot je pojasnilo Sodišče – je vsak od razlogov za zavrnitev registracije, navedenih v členu 7(1) Uredbe št. 207/2009, neodvisen od drugih[7] in da splošni interes, ki se upošteva pri preučevanju vsakega od njih, lahko odraža oziroma celo mora odražati različne ugotovitve o zadevnem razlogu za zavrnitev.[8]

34. Sodišče je pri izreku o razlagi člena 3(1)(c) Prve direktive 89/104/EGS[9] – katerega vsebina je bila v delu, ki nas zanima, enaka vsebini člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 – pojasnilo, da navedena določba „uresničuje cilj splošnega interesa, ki zahteva, da je mogoče znake ali navedbe, ki opisujejo lastnosti proizvodov ali storitev, za katere je bila vložena prijava za registracijo, svobodno uporabljati, med drugim kot kolektivne znamke ali v sestavljenih ali grafičnih znamkah“, kar preprečuje, da bi „takšne znake ali navedbe zaradi njihove registracije kot blagovne znamke uporabljalo samo eno podjetje“.[10] Sodišče je v sodbi z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 26), natančneje v zvezi z znaki ali navedbami, ki lahko označujejo geografski izvor proizvodov, za katere je bila vložena prijava znamke, zlasti v zvezi z geografskimi imeni, pojasnilo, da „je ohranitev njihove razpoložljivosti v splošnem interesu zlasti zaradi njihove sposobnosti, da poleg tega, da razkrijejo morebitno kakovost in druge lastnosti zadevnih kategorij proizvodov, tudi različno vplivajo na želje potrošnikov, na primer tako, da proizvode povezujejo z določenim krajem, ki lahko zbuja pozitivne občutke“.

35. Namen absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 je torej predvsem preprečevanje monopola, zlasti če se ta razlog nanaša na navedbe, ki lahko označujejo geografski izvor zadevnih proizvodov ali storitev in jih upoštevna javnost dojema kot označbe takšnega izvora.[11]

36. Na podlagi takšnega namena je mogoče sklepati, da je razlog za obstoj odstopanja od navedene določbe – in od absolutnega razloga za zavrnitev, ki ga ta določba določa – iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 kolektivni značaj zadevnih znamk, ki izključuje monopol enega samega podjetja nad uporabo znakov in navedb, iz katerih so sestavljene navedene znamke, ki bi bil v nasprotju s splošnim interesom svobodne uporabe navedenih znakov in označb.[12]

37. V nasprotju s trditvami družbe The Tea Board niti iz navedenega razloga za obstoj niti, splošneje, iz odnosa med členom 66(2) Uredbe št. 207/2009 in členom 7(1)(c) iste uredbe ni mogoče izpeljati nobenega argumenta, ki bi podpiral tezo, da se glavna funkcija kolektivnih znamk, sestavljenih iz geografske označbe, razlikuje od glavne funkcije drugih kolektivnih znamk.

7 Glej med drugim sodbo z dne 21. oktobra 2004, UUNT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, točka 39).

8 Glej med drugim sodbo z dne 29. aprila 2004, Henkel/UUNT (C-456/01 P in C-457/01 P, EU:C:2004:258, točki 45 in 46).

9 Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

10 Glej sodbe z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 25); z dne 8. aprila 2003, Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, točka 73), in z dne 15. marca 2012, Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147, točka 31). Kar zadeva člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 40/94 Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), predhodnice Uredbe št. 207/2009, glej sodbo z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, točka 37).

11 Ta namen se razlikuje od namena razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki je izključiti iz registracije znake, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka in torej ne morejo izpolnjevati glavne funkcije znamke kot označbe trgovskega izvora označenega proizvoda ali storitve, pri čemer se splošni interes, na katerem temelji ta absolutni razlog za zavrnitev, prekriva – če uporabim izraz Sodišča – z navedeno glavno funkcijo znamke. Glej v tem smislu sodbi z dne 16. septembra 2004, SAT.1/UUNT (C-329/02 P, EU:C:2004:532, točka 27), in z dne 15. septembra 2005, BioID/UUNT (C-37/03 P, EU:C:2005:547, točka 60). V nasprotnem smislu glej sodbo z dne 20. septembra 2001, Procter & Gamble/UUNT (C-383/99 P, EU:C:2001:461, točka 37), ki je s tega vidika osamljen primer.

12 V tem smislu se je izreklo tudi Sodišče v sodbi z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 27), v kateri je poudarilo, da se splošni interes, ki je podlaga za člen 3(1)(c) Prve direktive 89/104, „kaže v možnosti iz člena 15(2) te direktive, da države članice z odstopanjem od člena 3(1)(c) določijo, da so znaki ali navedbe, ki lahko označujejo geografski izvor proizvodov, lahko kolektivne znamke“. Glej tudi sodbo z dne 20. julija 2016, internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, točka 55).

38. Drugič, družba The Tea Board trdi, da je glavna funkcija kolektivne znamke, ki ščiti geografsko označbo, zagotoviti geografski izvor proizvodov in/ali storitev, ki jih označuje, in ne njihovega trgovskega izvora. Takšna znamka naj bi lahko zagotavljala samo „kolektivni izvor“ blaga ali storitev, ki se prodajajo ali ponujajo pod kolektivno znamko, to pomeni, da ti proizvodi ali te storitve izvirajo iz podjetja na zadevnem geografskem območju, pri čemer pa naj ne bi označevala, iz katerega podjetja točno izvirajo.

39. Zdi se mi, da ta trditev vsaj delno izhaja iz zmede glede razlikovalne funkcije posamezne in kolektivne znamke. Ta funkcija se v enem in drugem primeru vrši različno. Tako mora biti s posamezno znamko mogoče razlikovati proizvode ali storitve danega podjetja, namen kolektivne znamke pa je razlikovati proizvode ali storitve članov združenja, ki je nosilec te znamke. Povedano drugače, s kolektivno znamko niso nikoli opredeljeni proizvodi ali storitve posameznega podjetja, ampak ta znamka omogoča njihovo razlikovanje glede na njihov kolektivni izvor. To med drugim jasno izhaja iz samega besedila člena 66(1) Uredbe št. 207/2009.

40. Vendar pa družba The Tea Board trdi, da kolektivna znamka iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 zaradi svoje narave ne more izpolnjevati niti takšne razlikovalne funkcije. V podporo svojemu stališču po eni strani napotuje na člen 67(2) navedene uredbe, ki določa, da mora pravilnik o uporabi kolektivne znamke, sestavljene iz geografske označbe, ki je predložen v skladu z odstavkom 1 navedenega člena,[13] vsaki osebi, katere proizvodi ali storitve izvirajo iz zadevnega geografskega območja, omogočiti, da postane član združenja, ki je nosilec blagovne znamke, in po drugi strani na točko 147 sodbe z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Naj priznam, da ne razumem, kako naj bi člen 67(2) Uredbe št. 207/2009 dokazoval domnevno nezmožnost kolektivnih znamk, sestavljenih iz geografskih označb, za razlikovanje proizvodov in storitev članov subjekta, ki je nosilec blagovne znamke, od proizvodov in storitev, ki nimajo istega kolektivnega izvora. Cilj te določbe je dejansko zagotoviti, da lahko vsako podjetje, ki ima pravico do uporabe zadevne geografske označbe za proizvode ali storitve, zajete s kolektivno znamko, pridobi pravico do uporabe te znamke, tako da postane član združenja, ki je njen nosilec, in torej preprečiti monopolizacijo navedene označbe (v funkciji blagovne znamke) s strani zaprte skupine podjetij.

42. Kar zadeva napotitev družbe The Tea Board na točko 147 sodbe z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), menim, da se je Sodišče v navedeni točki izreklo o glavni funkciji zaščitene geografske označbe (v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi določbami), in ne o glavni funkciji kolektivne znamke, sestavljene iz geografske označbe. Kot bomo videli v nadaljevanju teh sklepnih predlogov, se funkcija in obseg varstva teh dveh znakov razlikujeta. To sicer izhaja iz iste sodbe z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), v kateri je Sodišče pojasnilo, da se mora znak, naveden na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 za ugovarjanje prijavi blagovne znamke Evropske unije, nujno uporabljati „kot znamka“ in se torej nanašati na trgovski izvor zadevnih proizvodov ter da uporaba navedenega znaka kot geografske označbe, to je za zagotavljanje geografskega izvora navedenih proizvodov, ni dopustna.[14]

43. Splošneje gledano tezi družbe The Tea Board nasprotujeta tako besedilo člena 66(1) Uredbe št. 207/2009 in njegova povezava z odstavkom 2 istega člena kot sistem blagovne znamke Evropske unije kot celota.

13 Člen 67(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da mora prijavitelj kolektivne znamke predložiti pravilnik, ki ureja njeno uporabo in v katerem so določeni „osebe, upravičene do uporabe blagovne znamke, pogoj[i] za pridobitev članstva in, če obstajajo, pogoj[i] za uporabo blagovne znamke vključno s sankcijami“.

14 Glej točke od 147 do 150 sodbe z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

44. Po eni strani je lahko v skladu s členom 66(1) Uredbe št. 207/2009 kolektivna znamka Evropske unije samo znak, ki „je sposob[en] razlikovati blago ali storitve članov združenja, ki je nosilec blagovne znamke, od blaga ali storitev drugih podjetij“. Odstavek 2 tega člena pa določa, da so znaki ali navedbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo geografski izvor blaga ali storitev, z odstopanjem od člena 7(1)(c) iste uredbe lahko kolektivne znamke „v smislu odstavka 1“. Kolektivne znamke iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 so torej zgolj kategorija kolektivnih znamk Evropske unije, kot je opredeljena v odstavku 1 navedenega člena. Če bi sprejeli tezo družbe The Tea Board, ne bi upoštevali odnosa, ki ga je nameraval zakonodajalec Unije vzpostaviti med znaki iz obeh zgoraj navedenih določb.

45. Po drugi strani se v skladu s členom 66(3) Uredbe št. 207/2009 določbe navedene uredbe uporabljajo za kolektivne znamke Evropske unije, razen če ni določeno drugače.[15] V skladu s členom 4 Uredbe št. 207/2009 pa je znak lahko blagovna znamka Evropske unije samo, če „se [z njegovo] pomočjo […] blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“. To razlikovalno funkcijo je treba razumeti, kot da se nanaša na trgovski izvor proizvodov in storitev, zajetih z znamko. V skladu z ustaljeno sodno prakso je namreč glavna funkcija znamke „zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora označenega blaga ali storitve, tako da mu omogoča brez možnosti zmede razlikovati ta proizvod ali storitev od proizvodov, ki imajo drug izvor“.[16] Nobena določba o kolektivnih znamkah Uredbe št. 207/2009 ne izpodbija te funkcije označbe izvora, ki je po mnenju Sodišča cilj varstva, ki ga daje znamka.[17] Nasprotno, člen 66(1) Uredbe št. 207/2009 potrjuje, da kolektivne znamke izpolnjujejo enako funkcijo, pri čemer v zvezi z navedenimi znaki podrobneje določa, da je namen te funkcije povezati označene proizvode ali storitve z združenjem, ki je nosilec blagovne znamke.

46. Seveda lahko kolektivne znamke izpolnjujejo tudi druge funkcije. Tako lahko, čeprav se ne prekrivajo s certifikacijskimi znamkami,[18] potrjujejo posebno lastnost ali značilnost proizvodov ali storitev, ki jih označujejo.[19] Natančneje, kar zadeva kolektivne znamke iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009, te potrošniku zagotavljajo geografski izvor proizvodov in storitev, ki jih označujejo, in lahko opisujejo lastnosti, povezane z območjem ali določeno lokalno proizvodno tradicijo, ali splošneje, prenašajo pozitivne lastnosti geografskega območja, na katero napotujejo.[20] Vendar pa to ne pomeni, da glavna funkcija kolektivnih znamk, tako tistih iz odstavka 1 člena 66 Uredbe št. 207/2009 kot tistih iz odstavka 2 tega člena, pa tudi vseh znamk, ki jih ureja navedena uredba,[21] ni razlikovati proizvode in storitve njihovega nosilca od proizvodov in storitev, ki imajo drug izvor. Kot sem že poudaril, se v zvezi s kolektivnimi znamkami ta razlikovalna funkcija izvaja z identifikacijo združenja, ki je nosilec znamke, s čimer je potrošnik seznanjen s skupnim izvorom proizvodov in storitev članov tega združenja, zajetih z blagovno znamko.

15 V Uredbi 2015/2424 je z učinkom od 1. oktobra 2017 člen 66(3) Uredbe št. 207/2009 preoblikovan, vendar pa vsebina ni spremenjena.

16 Glej sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 28).

17 Glej med drugim sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 27).

18 Z Uredbo št. 2015/2424 so bili v Uredbo št. 207/2009 vstavljeni členi od 74a do 74k, ki bodo začeli veljati 1. oktobra 2017 in urejajo certifikacijske znamke Evropske unije. Te znamke instituciji ali organizaciji za potrjevanje omogočajo, da uporabnikom certifikacijskega sistema dovolijo, da znamko uporabijo kot znak za blago ali storitve, ki so v skladu s certifikacijskimi zahtevami. Navedeni člen 74a določa, da se certificiranje ne sme nanašati na geografsko poreklo zadevnih proizvodov ali storitev.

19 V zvezi s tem člen 67 Uredbe št. 207/2009 določa, da morajo biti v primeru, da obstajajo pogoji za uporabo znamke, ki se lahko nanašajo na primer na upoštevanje nekaterih kakovostnih standardov ali uporabo posebne proizvodne metode, ti navedeni v pravilniku o uporabi blagovne znamke. Poleg tega mora nosilec kolektivne znamke v skladu s členom 73 Uredbe št. 207/2009 izvesti razumne ukrepe za preprečevanje uporabe blagovne znamke na način, ki ni združljiv s pogoji uporabe, zapisanimi v pravilniku o uporabi, sicer se njegove pravice razveljavijo.

20 Glej v tem smislu sodbo z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, EU:C:1999:230, točka 26).

21 Vendar pa člen 74a Uredbe št. 207/2009, uveden z Uredbo št. 2015/2424, funkcijo certifikacijskih znamk opisuje drugače. V skladu s to določbo certifikacijska znamka „omogoča razlikovanje med blagom ali storitvami, ki jih je imetnik znamke certificiral na podlagi materiala, načina proizvodnje blaga ali opravljanja storitev, kakovosti, natančnosti ali drugih značilnosti z izjemo geografskega porekla, na eni strani ter blagom in storitvami, ki niso certificirani, na drugi strani“. Razlikovalna funkcija teh znamk se torej ne nanaša na trgovski izvor blaga ali storitev, ampak na njihovo certificiranje.

47. Tretjič in zadnjič, družba The Tea Board trdi, da je treba Uredbo št. 207/2009 razlagati ob upoštevanju Uredbe št. 1151/2012 in Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine [22]. Navedena akta naj bi geografskim označbam priznavala funkcijo označevanja proizvoda kot proizvoda z izvorom na določenem ozemlju, kadar je mogoče kakovost, sloves ali katero drugo značilnost zadevnega proizvoda pripisati zlasti njegovemu geografskemu izvoru – kot naj bi bilo v primeru kolektivne znamke Darjeeling – in naj bi navedenim označbam podeljevala visoko raven varstva. [23]

48. Uvodoma je treba opozoriti, da je bilo ime „Darjeeling“ leta 2011 registrirano kot zaščitena geografska označba v skladu z Uredbo št. 510/2006. Prijava za registracijo tega imena je bila pri Komisiji vložena 12. novembra 2007, to je preden je družba Delta Lingerie vložila prijavo za registracijo znamke.

49. V času, ko je družba The Tea Board vložila ugovore, Uredba št. 2015/2424 [24], s katero je bil členu 8 Uredbe št. 207/2009 dodan nov odstavek 4a – ki omogoča vložitev ugovora na podlagi prijave za registracijo geografske označbe, vložene pred prijavo blagovne znamke v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalnim pravom, ki ji je sledila registracija – še ni bila sprejeta. [25]

50. Poleg tega je bil UUNT v skladu s členom 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 dolžan spoštovati prepoved registracije znamk iz člena 14(1) Uredbe št. 510/2006, [26] ki se je nanašala izključno na prijave za registracijo, ki so zadevale isto vrsto proizvoda, kot je zajeta z geografsko označbo.

51. Iz tega izhaja, da se v obravnavanem primeru družba The Tea Board pred UUNT ni mogla sklicevati na registracijo imena „Darjeeling“ kot zaščitene geografske označbe, da bi ugovarjala registraciji znamk, ki jih je prijavila družba Delta Lingerie, in to kljub temu, da je bila prijava za registracijo navedenega imena vložena pred vložitvijo prijav znamke.

52. Menim, da po tem pojasnilu trditve družbe The Tea Board, ki je povzeta v točki 47 zgoraj, prav tako ni mogoče sprejeti.

53. Za zaščitene geografske označbe in kolektivne znamke, sestavljene iz geografske označbe, veljajo ureditve, ki se kljub nekaterim skupnim elementom, kot sta obveznost registracije in obstoj pravil, ki določajo pogoje uporabe znaka, sicer močno razlikujejo. Med najpomembnejšimi razlikami so vrsta zaščitenih znakov [27], proizvodi, ki so lahko zajeti z znaki [28], stroge zahteve glede povezave med

22 Sporazum iz Priloge 1C k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80) (v nadaljevanju: sporazum TRIPS).

23 Družba The Tea Board napotuje zlasti na člen 13, od (a) do (d), Uredbe št. 1151/2012 in člen 22 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. Te določbe razširjajo varstvo zaščitenih geografskih označb na zlorabe, posnemanja ter navajanja teh označb tako v zvezi s proizvodi kot storitvami.

24 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 (UL 2015, L 341, str. 21)

25 Ta sprememba je začela veljati 23. marca 2016. Poleg tega na dan vložitve ugovorov ime „Darjeeling“ še ni bilo registrirano kot geografska označba.

26 Ta določba, katere vsebina v bistvu ustreza vsebini sedanjega člena 14(1) Uredbe št. 1151/2012, določa, da se v primeru registracije geografske označbe v skladu s to uredbo registracija blagovne znamke, katere uporaba bi bila v nasprotju s členom 13(1) te uredbe in ki zadeva proizvod iste vrste, zavrne, če je prijava za registracijo blagovne znamke vložena po datumu vložitve prijave za registracijo v zvezi z geografsko označbo pri Komisiji.

27 V skladu s členom 5(2) Uredbe št. 1151/2012 so lahko kot geografske označbe registrirana samo imena (in ne vsakršni znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti).

28 Zaščita geografskih označb je predvidena samo za kmetijske proizvode in živila z Uredbo št. 1151/2012, za vina z Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL 2013, L 347, str. 671) in za žgane pijače z Uredbo (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 (UL 2008, L 39, str. 16).

proizvodom in ozemljem, ki veljajo za registracijo geografskih označb [29], pravila za pridobitev generičnega statusa, podaljšanje registracije in razveljavitev, ker se znamka ni resno uporabljala – ki so določena samo za znamke – ter obseg varstva, pri čemer imajo zaščitene geografske označbe občutno širše varstvo. Kolektivne znamke, sestavljene iz geografskih označb, in zaščitene geografske označbe so različni znaki, ki služijo različnim namenom in za katere velja različna ureditev.

54. Družba The Tea Board se zato ne more opreti na ureditev v zvezi z geografskimi označbami pri trditvah v prid svoji tezi, da naj bi se glavna funkcija kolektivnih znamk iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 razlikovala od glavne funkcije kolektivnih znamk v smislu odstavka 1 navedenega člena in bila podobna glavni funkciji zaščitenih geografskih označb.

55. Kar zadeva napotitev družbe The Tea Board na sodbi z dne 16. novembra 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, točki 42 in 55), in z dne 14. junija 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, točka 48), je treba poudariti, da je Sodišče v teh dveh sodbah pojme prava o blagovnih znamkah Evropske unije razlagalo ob upoštevanju ustreznih pojmov iz Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine. Družba The Tea Board v obravnavani zadevi, nasprotno, trdi, da se določbe Uredbe št. 207/2009 razlagajo na podlagi določb Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine, ki zadevajo znake, ki niso znamke.

56. Na podlagi vsega navedenega menim, da je treba prvi del prvega pritožbenega razloga družbe The Tea Board zavrniti kot neutemeljen.

b) Tretji del prvega pritožbenega razloga: napačna presoja narave verjetnosti zmede v primeru nasprotja med prejšnjo kolektivno znamko, sestavljeno iz geografske označbe, in znakom, za katerega je vložena prijava posamezne znamke

57. Družba The Tea Board meni, da je Splošno sodišče v obravnavani zadevi napačno uporabilo pravo in/ali izkrivilo dejstva, ker je v izpodbijanih sodbah menilo, da v primeru kolektivne znamke v smislu člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče upoštevati izvora – dejanskega ali morebitnega – zadevnih proizvodov ali storitev v okviru celovite presoje verjetnosti zmede za namene člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in da ni pomembno, ali lahko javnost šteje, da imajo zadevni proizvodi ali surovine, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi, ali storitve, zajete z zadevnimi znamkami, lahko isti geografski izvor.

58. Naj v zvezi s tem spomnim, da Sodišče pojem „verjetnost zmede“ razlaga na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v skladu z razlikovalno funkcijo znamke. Tako v skladu z ustaljeno sodno prakso takšna verjetnost zmede obstaja, če lahko javnost napačno razume izvor zadevnih proizvodov ali storitev. [30]

59. Verjetnost, da bi bil potrošnik zaveden glede vidikov, ki niso trgovski izvor zadevnih proizvodov ali storitev, vključno z njihovim geografskim izvorom, torej ni povezana s tem pojmom. Sodišče je v sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 29), v zvezi s tem pojasnilo, da ni dovolj, da se „za izključitev obstoja navedene verjetnosti zmede dokaže zgolj neobstoj verjetnosti zmede v javnosti glede kraja proizvodnje zadevnih proizvodov ali storitev“. [31]

29 V skladu s členom 5 Uredbe št. 1151/2012 geografske označbe, ki se nanašajo na kmetijske proizvode in živila, opredeljujejo proizvod z izvorom iz specifičnega kraja, regije ali države, katerega določeno kakovost, sloves ali drugo značilnost je mogoče pripisati predvsem njegovemu geografskemu izvoru in katerega najmanj ena faza proizvodnje poteka na opredeljenem geografskem območju. Za kolektivne znamke iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 ne veljajo enake zahteve.

30 V zvezi s členom 4(1)(b) Prve direktive 89/104 glej sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 26).

31 V zvezi z neupoštevnostjo premislekov, ki niso povezani s trgovskim izvorom zadevnega proizvoda, za namene presoje obstoja verjetnosti zmede glej sodbo z dne 5. aprila 2006, Madaus/UUNT – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, točka 31.)

60. Družba The Tea Board s svojo tezo v bistvu od Sodišča zahteva, naj še enkrat razloži pojem „verjetnost zmede“ v primeru nasprotja med posamezno znamko in kolektivno znamko iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 ob upoštevanju različne funkcije, ki naj bi bila podeljena tej zadnjenavedeni znamki za označevanje geografskega izvora proizvodov ali storitev, ki jih označuje. Ker pa kolektivne znamke iz navedene določbe izpolnjujejo isto razlikovalno funkcijo kot kolektivne znamke iz odstavka 1 istega člena, takšna ponovna razlaga nikakor ne more biti upravičena.

61. Naj dalje navedem, da je UUNT glede na to, da ni nasprotoval registraciji prijavljenih znamk z absolutnimi razlogi za zavrnitev, nujno moral meniti, da izraza „Darjeeling“, edinega elementa, iz katerega so sestavljene navedene znamke, ni mogoče obravnavati kot navedbo, ki lahko v gospodarskem prometu označuje geografski izvor zadevnih proizvodov in storitev v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. [32] Poleg tega je samo Splošno sodišče v točki 111 izpodbijanih sodb ugotovilo, da družba The Tea Board ni predložila nobenega elementa, s katerim bi bilo mogoče dokazati, da zainteresirane osebe zadevno geografsko ime povezujejo s proizvodi ali storitvami, zajetimi s prijavljeno znamko, ali da lahko zainteresirana podjetja navedeno ime uporabijo kot označbo geografskega izvora teh proizvodov ali storitev.

62. Iz tega izhaja, da tudi če bi bilo treba sprejeti razlago verjetnosti zmede, ki jo priporoča družba The Tea Board, prijavljene znamke nikakor ne morejo zavajati potrošnika glede geografskega izvora proizvodov ali storitev, ki jih označujejo, saj uporabnik navedenih proizvodov in storitev izraza „darjeeling“ v prijavljenih znamkah ne bo dojemal kot geografsko označbo.

63. V teh okoliščinah družba The Tea Board dejansko zahteva, da se ji na podlagi njene kolektivne znamke prizna pravica do ugovarjanja registraciji prijavljene znamke v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, kljub neobstoju vsakršne verjetnosti zmede, kar bi bilo v nasprotju z jasnim besedilom navedene določbe.

64. Iz navedenih razlogov menim, da je treba tretji del prvega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

c) Drugi del prvega pritožbenega razloga: uporaba napačnih meril za presojo podobnosti blaga in storitev v primeru nasprotja med prejšnjo kolektivno znamko, sestavljeno iz geografske označbe, in znakom, za katerega je vložena prijava posamezne znamke

65. Drugi del prvega pritožbenega razloga se nanaša na domnevno napačno uporabo prava in/ali izkrivljanje dejstev s strani Splošnega sodišča v obravnavani zadevi, ker je to menilo, da v primeru kolektivne znamke v smislu člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče upoštevati izvora – dejanskega ali morebitnega – zadevnih proizvodov ali storitev pri primerjavi navedenih proizvodov in storitev za namene uporabe člena 8(1)(b) navedene uredbe, temveč da je treba to primerjavo izvesti na podlagi enakih meril, kot so tista, ki se uporabljajo pri presoji podobnosti ali enakosti proizvodov in storitev, zajetih s posameznimi znamkami. V obravnavani zadevi bi se bilo treba za presojo podobnosti med proizvodom, zajetim s prejšnjimi znamkami, ter proizvodi in storitvami, označenimi s prijavljenimi znamkami, vprašati, ali bi ti lahko imeli isti geografski izvor. Družba The Tea Board meni, da je treba na to vprašanje odgovoriti pritrdilno.

32 Poleg tega, če bi UUNT menil, da je bila beseda „Darjeeling“ v prijavljenih znamkah uporabljena za opredelitev geografskega izvora zadevnih proizvodov in storitev, se navedene znamke ne bi smele registrirati zaradi njihovega zavajajočega značaja v skladu s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.

66. Treba je opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za razmerje med njimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti naravo, namen in uporabo teh proizvodov ali storitev ter tudi to, ali gre za konkurenčne ali dopolnjujoče se proizvode ali storitve [33] in njihove distribucijske kanale. [34]

67. Navesti je treba tudi, da sodna praksa sicer zahteva, da se presoja podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev izvede na osnovi strogo trgovskih meril, vendar je takšna presoja del širšega konteksta ocene verjetnosti zmede v zgoraj navedenem smislu. Iz tega izhaja, da je treba v obravnavani zadevi v vsakem primeru poleg določenega števila predhodno določenih dejavnikov upoštevati tudi možnost, da lahko potrošnik zadevnim proizvodom ali storitvam dejansko pripiše skupen trgovski izvor.

68. Zato ni izključeno, da je lahko v nekaterih primerih zgolj podobnost zadevnih proizvodov ali storitev dovolj, da se v ciljni javnosti ustvari prepričanje, da so bili proizvodi – če so označeni z enakim ali podobnim znakom – izdelani pod nadzorom enotnega podjetja ali med seboj povezanih podjetij.

69. Zlasti na osnovi zgornjega razmišljanja ne izključujem, da se v primeru ugovora v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ki temelji na kolektivni znamki (iz odstavka 1 ali odstavka 2 člena 66 navedene uredbe), pri presoji podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev – ki mora biti izvedena na podlagi enakih meril, kot se uporabljajo v primeru nasprotja med dvema posameznima znamkama – lahko upošteva posebna narava navedenih znamk, če lahko takšen dejavnik vpliva na potrošnikovo dojemanje odnosa med navedenimi proizvodi ali storitvami.

70. Kljub temu je tudi v takem primeru namen presoje tega odnosa nazadnje ugotoviti, ali obstaja verjetnost zmede med nasprotujočimi si znaki v skladu z navedenim členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ta verjetnost pa se, kot smo videli zgoraj, nanaša na trgovski izvor zadevnih proizvodov ali storitev.

71. Vendar pa merilo morebitnega geografskega izvora storitev, zajetih s prijavljenimi znamkami, očitno ne more zagotoviti podatkov o verjetnosti, da bi bilo upoštevno javnost mogoče prepričati, da navedene storitve zagotavlja eden od članov združenja, ki je nosilec prejšnjih kolektivnih znamk, vsaj ne v okoliščinah obravnavanega primera, v katerih se izraz „darjeeling“ v prijavljenih znamkah ne uporablja kot geografska označba.

72. Drugi del prvega pritožbenega razloga je zato treba prav tako zavrniti kot neutemeljen.

d) Predlogi v zvezi s prvim razlogom iz glavne pritožbe

73. Na podlagi vsega navedenega menim, da družba The Tea Board ni dokazala, da je bilo v izpodbijanih sodbah, kar zadeva preučene profile, pravo napačno uporabljeno. Kar zadeva očitke v zvezi z izkrivljanjem dejstev, je dovolj navedba, da nikakor niso bili utemeljeni.

74. Prvi razlog iz glavne pritožbe je zato treba v celoti zavrniti.

33 V zvezi s členom 4(1)(b) Prve direktive 89/104 glej sodbo z dne 29. septembra 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, točka 23).

34 Glej med drugim sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, točka 37).

2. Drugi razlog iz glavne pritožbe: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

75. Družba The Tea Board meni, da je Splošno sodišče s tem, da je v izpodbijanih sodbah ugotovilo, da se pozitivne lastnosti, ki jih v spomin prikliče besedni element „darjeeling“, ne morejo prenesti na del storitev iz razreda 35 niti na nobeno storitev iz razreda 38, ki so zajete s prijavljenimi znamkami, in da zato uporaba navedenih znamk družbi Delta Lingerie ne bi omogočila poslovne prednosti glede teh storitev, napačno uporabilo pravo in izkrivilo dejstva. Splošno sodišče naj tudi ne bi obrazložilo te ugotovitve.

76. V zvezi s tem je dovolj poudariti, da družba The Tea Board ni nikakor pojasnila, zakaj naj bi bilo pri navedeni ugotovitvi napačno uporabljeno pravo, niti ni utemeljila očitka v zvezi z izkrivljanjem dejstev. Oba očitka je zato treba zavrniti.

77. Kar zadeva domnevno neobrazložitev, ugotavljam, da je Splošno sodišče v vseh izpodbijanih sodbah pojasnilo, da razlog, iz katerega bi uporaba prijavljenih znamk družbi Delta Lingerie omogočila poslovno prednost glede storitev iz razreda 35, ki niso storitve maloprodaje ženskega spodnjega perila, in storitev iz razreda 38, ni nikakor razviden iz spisa in da družba The Tea Board ni navedla nobenega posebnega elementa, s katerim bi bilo mogoče dokazati tako prednost. Splošno sodišče je glede na neobstoj dokazov, s katerimi bi bilo mogoče dokazati prenos pozitivnih lastnosti, povezanih z besednim elementom „darjeeling“, na zadevne storitve, dovolj obrazložilo ugotovitev, da v obravnavani zadevi takega prenosa ni mogoče dokazati.

78. Drugi razlog iz glavne pritožbe je zato treba zavrniti.

3. Predlogi v zvezi z glavno pritožbo

79. Ker je treba iz zgoraj pojasnjenih razlogov oba razloga v podporo glavni pritožbi zavrniti delno kot nedopustna in delno kot neutemeljena, menim, da glavni pritožbi ni mogoče ugoditi. Sodišču zato predlagam, naj jo v celoti zavrne.

B. Nasprotne pritožbe

80. Družba Delta Lingerie v utemeljitev vsake od svojih nasprotnih pritožb navaja dva pritožbena razloga. Prvi se nanaša na domnevno napačno uporabo prava Splošnega sodišča, ki naj bi izkrivilo funkcije blagovnih znamk na eni strani in zaščitenih geografskih označb na drugi strani. Drugi pritožbeni razlog pa se nanaša na protislovno obrazložitev in napačno uporabo prava pri uporabi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

1. Prvi razlog iz nasprotnih pritožb: izkrivljanje funkcij blagovnih znamk in zaščitenih geografskih označb

81. Družba Delta Lingerie meni, da je Splošno sodišče s tem, da se je sklicevalo na hipotetično predpostavko, da je bil ugled prejšnjih znamk dokazan, in to predpostavko napačno utemeljilo z ugotovitvijo, da bi se lahko ugled imena „Darjeeling“ kot zaščitene geografske označbe za čaj prenesel na isti znak, zaščiten v okviru kolektivne znamke za enake proizvode, napačno uporabilo pravo, ker je izkrivilo funkcije navedenih dveh vrst znakov.

82. Menim, da ta pritožbeni razlog temelji na napačni razlagi izpodbijanih sodb.

83. Ugotoviti je treba, da je Splošno sodišče v točki 79 izpodbijanih sodb navedlo, da je besedilo izpodbijanih odločb, kar zadeva vprašanje, ali imajo prejšnje znamke ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, „vsaj dvoumno“ in da je iz „[e]din[e] poved[i] [v poglavju teh odločb, namenjenem analizi navedenega vprašanja], ki ni dvoumna“, razvidno, da odbor za pritožbe ni oblikoval dokončne ugotovitve v zvezi z obstojem ugleda prejšnjih znamk. Splošno sodišče je v točki 80 izpodbijanih sodb na podlagi ugotovitve, da je odbor za pritožbe vendarle nadaljeval analizo za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, menilo, da je ta analiza nujno morala temeljiti na predpostavki, da je bil tak ugled dokazan.

84. Prvič, Splošno sodišče v nasprotju s trditvami družbe Delta Lingerie ni samo oblikovalo take predpostavke, ampak je zgolj ugotovilo, da jo je oblikoval odbor za pritožbe. Drugič, navedena predpostavka se je nanašala na dokaz ugleda prejšnjih znamk, in ne na elemente, na osnovi katerih bi bilo mogoče tak dokaz pridobiti, kot trdi družba Delta Lingerie.

85. Splošno sodišče tako ne samo, da ni sprejelo lastnega stališča o tem, ali je bil predložen dokaz ugleda prejšnjih znamk, temveč se tudi ni izreklo, ne eksplicitno ne implicitno, o tem, ali se lahko za namene takega dokaza ugled imena „Darjeeling“ kot zaščitene geografske označbe za čaj prenese na isti znak, zaščiten v okviru kolektivne znamke za enake proizvode.

86. V nasprotju s to ugotovitvijo ni mogoče trditi, da bi bilo mogoče hipotetično predpostavko, da je bil ugled prejšnjih znamk dokazan, oblikovati zgolj z upoštevanjem takega prenosa ugleda. Prvič, iz spornih odločb namreč zlasti zaradi dvoumnega besedila ne izhaja jasno, da je bilo neupoštevanje možnosti takega prenosa edini vidik analize oddelka za ugovore v zvezi s presojo ugleda prejšnjih znamk, ki ga je grajal odbor za pritožbe. Drugič, odbor za pritožbe sam ni oblikoval jasnega, še manj pa dokončnega stališča glede take možnosti in tudi ne glede nadaljnjega vprašanja, ali bi bilo priznanje prenosa ugleda v okoliščinah obravnavane zadeve dovolj za dokaz ugleda prejšnjih znamk ali vsaj ene izmed njih za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

87. Nasprotno pa je ugotovitev, da Splošno sodišče ni obravnavalo vprašanja, ali se lahko ugled zaščitene geografske označbe prenese na kolektivno znamko iz člena 66(2) Uredbe št. 207/2009 za namene uporabe člena 8(5) navedene uredbe, potrjena v točki 147 izpodbijanih sodb, v kateri je Splošno sodišče po tem, ko je v vseh zadevah delno razveljavilo sporne odločbe, pojasnilo, da bo odbor za pritožbe najprej moral oblikovati dokončno ugotovitev glede obstoja ugleda prejšnjih znamk in po potrebi glede njegove intenzivnosti.

88. Iz navedenega izhaja, da je treba prvi razlog v vseh nasprotnih pritožbah zavrniti, ker se opira na napačno razlago izpodbijanih sodb in se nanaša na pravno vprašanje, ki ga Splošno sodišče ni obravnavalo.

2. Drugi razlog iz nasprotnih pritožb: protislovna obrazložitev in napačna uporaba prava pri uporabi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

89. Družba Delta Lingerie v okviru drugega pritožbenega razloga trdi, prvič, da naj bi si Splošno sodišče nasprotovalo in kršilo obveznost obrazložitve, ker je v točki 141 izpodbijanih sodb potrdilo, da ni izključeno, da lahko javnost, na katero so naslovljene prijavljene znamke, pritegne prenos vrednosti in pozitivnih lastnosti, povezanih s pokrajino Darjeeling, na prijavljene znamke, medtem ko je v točkah 107, 111 in 120 navedenih sodb ugotovilo tako neobstoj vezi med proizvodi in storitvami, zajetimi s prijavljenimi znamkami, ter navedeno pokrajino kot popoln neobstoj podobnosti med navedenimi proizvodi in storitvami ter proizvodom, zajetim s prejšnjimi znamkami.

90. Menim, da tega očitka ni mogoče sprejeti. Točke 107, 111 in 120 izpodbijanih sodb, na katere se sklicuje družba Delta Lingerie, so namreč namenjene analizi obstoja resne nevarnosti oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, točka 141 navedenih sodb pa se nanaša na preučitev obstoja nevarnosti, da bi neupravičena uporaba prijavljenih znamk omogočala neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk. Vendar pa je treba pri presoji obstoja teh dveh nevarnosti upoštevati različne elemente. Pri obravnavi oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnje znamke se tako upošteva ekonomsko ravnanje povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je registrirana navedena znamka, ko pa je treba presojati o obstoju nevarnosti *free-riding*, se analiza izvaja z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, zajetih s prijavljeno znamko.

91. Tako je lahko Splošno sodišče, ne da bi si nasprotovalo, ugotovilo, prvič, da potrošnik proizvoda, zajetega s prejšnjimi kolektivnimi znamkami, ne bi bil prepričan, da proizvodi in storitve, zajeti s prijavami znamk, ki jih je vložila družba Delta Lingerie, izvirajo iz pokrajine Darjeeling, in drugič, da bi potrošnike navedenih proizvodov in storitev pritegnile vrednosti in pozitivne lastnosti navedene regije.

92. Okoliščina, ki jo je izpostavila družba Delta Lingerie, da se potrošniki proizvoda, zajetega s prejšnjimi kolektivnimi znamkami, ter potrošniki proizvodov in storitev, zajetih s prijavljenimi znamkami, v neki meri prekrivajo, ne izpodbija te ugotovitve. Splošno sodišče je namreč dojemanje in ravnanje navedenih potrošnikov analiziralo z različnih vidikov (sposobnost pripisati in prepoznati geografski izvor zadevnih proizvodov ali storitev na eni strani ter nagnjenost potrošnikov k temu, da bi jih pritegnila sugestivnost geografske označbe na drugi strani) in pri različnih dejanjih nakupa.

93. Drugič, družba Delta Lingerie trdi, da naj bi Splošno sodišče s tem, da je v izpodbijanih sodbah ugotovilo obstoj nevarnosti nastanka koristi z neupravičeno uporabo prijavljenih znamk v smislu navedene določbe, napačno uporabilo pravo pri uporabi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, čeprav je pred tem ugotovilo, da odbor za pritožbe ni izvedel nobene posebne analize, namenjene obstoju miselne povezave v zavesti javnosti med nasprotujočimi si znaki.

94. V zvezi s tem je dovolj, da navedem, da je Splošno sodišče preizkus zakonitosti spornih odločb z vidika člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 opravilo šele po tem, ko je ugotovilo, da je analiza odbora za pritožbe temeljila na hipotetični predpostavki o obstoju takšne miselne povezave, pri čemer je na koncu navedenega preizkusa ugotovilo kršitev te določbe. Splošno sodišče tako v nasprotju z očitkom družbe Delta Lingerie ni kršilo pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

3. Predlogi v zvezi z nasprotnimi pritožbami

95. Ker pri preučitvi pritožbenih razlogov, navedenih v podporo nasprotnim pritožbam, ni bila ugotovljena nobena od nepravilnosti, ki jih je zoper izpodbijane sodbe navedla družba Delta Lingerie, menim, da je treba navedene pritožbe v celoti zavrniti.

VI. Predlog

96. Na podlagi vsega navedenega Sodišču predlagam, naj tako glavne kot nasprotne pritožbe zavrne in družbi The Tea Board naloži plačilo stroškov prvonavedenih pritožb, družbi Delta Lingerie pa plačilo stroškov drugonavedenih pritožb.