Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
PAOLA MENGOZZIJA
od 31. svibnja 2017.[1]

Spojeni predmeti C-673/15 P do C-676/15 P

The Tea Board
protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Prigovor nositelja zajedničkih žigova Europske unije – Članak 66. stavak 2. – Zajednički žigovi sastavljeni od oznake zemljopisnog podrijetla – Funkcija – Suprotstavljanje s prijavom pojedinačnog žiga – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Pojam – Sličnost između proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu – Članak 8. stavak 5. – Verbalni i figurativni žig koji sadržava verbalni element ‚darjeeling' – Raniji zajednički žig sastavljen od oznake zemljopisnog podrijetla ‚Darjeeling'"

1. Svojim žalbama The Tea Board od Suda zahtijeva da djelomično ukine presude Općeg suda Europske unije od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, neobjavljena, EU:T:2015:742), od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, neobjavljena, EU:T:2015:741), i od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, neobjavljena, EU:T:2015:740) (u daljnjem tekstu zajedno: pobijane presude), kojima je Opći sud djelomično odbio njegove tužbe za poništenje odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 11. i 17. rujna 2013. (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 i R 1504/2012-2, u daljnjem tekstu: sporne odluke), koje se odnose na postupak povodom prigovora između društava The Tea Board i Delta Lingerie. Na te presude odnose se i četiri protužalbe koje je podnio Delta Lingerie.

I. Pravni okvir

2. Na temelju članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije[2], neće se registrirati „žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga".

1 Izvorni jezik: francuski

2 SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

3. Člankom 66. iste uredbe, naslovljenim „Zajednički žigovi [Europske unije]”, predviđa se:

„1. Zajednički žig [Europske unije] je žig [Europske unije] koji je kao takav opisan u prijavi žiga i koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika. Udruge proizvođača, pružatelja usluga ili trgovaca koje, sukladno zakonu koji se na njih primjenjuje, u svoje ime mogu ostvarivati prava i preuzimati obveze svake vrste, sklapati ugovore ili poduzimati druge pravne radnje, tužiti i biti tužene, kao i pravne osobe na koje se primjenjuje javno pravo, mogu podnositi prijave zajedničkih žigova [Europske unije].

2. Odstupajući od odredaba članka 7. stavka 1. točke (c), znakovi ili oznake koji u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga mogu se zaštititi kao zajednički žigovi [Europske unije] u smislu stavka 1. Zajednički žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu tih znakova ili oznaka, pod uvjetom da ih rabi u skladu s ustaljenom i poštenom praksom u industrijskoj i trgovačkoj djelatnosti; posebno se na takav žig ne može pozvati protiv treće strane koja ima pravo rabiti zemljopisni naziv.

3. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se na zajedničke žigove [Europske unije], osim ako je člancima 67. do 74. drukčije predviđeno.”

II. Okolnosti spora i sporne odluke

4. Okolnosti spora koje se navode u pobijanim presudama mogu se sažeti kako slijedi.

5. Delta Lingerie podnio je 22. listopada 2010. prijave za registraciju žigova Zajednice OHIM-u, na temelju Uredbe br. 207/2009.

6. Žigovi za koje su podnesene prijave za registraciju jesu:

— figurativni znak prikazan u nastavku koji sadržava verbalni element „darjeeling” s bijelim slovima, uokviren u pravokutnik svijetlozelene boje:



— figurativni znak prikazan u nastavku koji sadržava verbalni element „darjeeling collection de lingerie” s bijelim slovima, uokviren u pravokutnik svijetlozelene boje:



— figurativni znak prikazan u nastavku koji sadržava verbalni element „darjeeling collection de lingerie” s crnim slovima na bijeloj podlozi:



— figurativni znak prikazan u nastavku koji sadržava verbalni element „darjeeling” s crnim slovima na bijeloj podlozi:



7. Proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava za registraciju obuhvaćeni su razredima 25, 35 i 38 u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen [3].

8. Prijave žigova Zajednice objavljene su 7. siječnja 2011. u *Glasniku žigova Zajednice* br. 4/2011.

3 Ti proizvodi i usluge odgovaraju opisu u nastavku. Razred 25: „Žensko donje rublje i dnevno i noćno donje rublje, osobito korzeti, bodiji, steznici, elastični korzeti, grudnjaci, gaćice, gaće, tanga gaćice, sportski grudnjaci, kratke hlače, bokserice, halteri, podvezice, negližei, najlonske čarape, tajice, kupaći kostimi; odjeća, pletenina, donji veš, potkošulje, majice, korzeti, šalovi, bluze, kombinezoni, veste, dresovi, pidžame, spavaćice, hlače, kućne hlače, šalovi, kućne haljine, mantili, kupaći kostimi, kupaće gaće, suknje, marame”; razred 35: „Usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila; poslovne konzultacije u vezi s osnivanjem i radom prodavaonica na veliko i središnjih agencija za kupovanje na veliko i za potrebe oglašavanja; promicanje prodaje (za treće osobe), oglašavanje, vođenje komercijalnih poslova, komercijalna administracija, reklamiranje *on-line* na informatičkoj mreži, razdioba reklamnih oglasa (brošure, letci, besplatne novine, uzorci), usluge pretplate na novine za treće osobe; pružanje poslovnih informacija ili upiti; organizacija događaja i izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe, vođenje poslova oglašavanja, iznajmljivanje reklamnih prostora, reklamiranje putem radija i televizije, sponzoriranje reklamiranja”; razred 38: „Telekomunikacije, prijenos poruka i slika putem računala, usluge interaktivnog prijenosa televizijskih emisija u vezi s prezentacijom proizvoda, komunikacije pomoću računalnih terminala, komunikacija (prijenos poruka) na otvorenom i zatvorenom *world wide webu*”.

9. The Tea Board, subjekt koji je uspostavljen na temelju Indijskog zakona o čaju br. 29 iz 1953. i ovlašten za upravljanje proizvodnjom čaja, 7. travnja 2011. podnio je prigovor na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 protiv registracije žigova za koje su podnesene prijave za registraciju koji obuhvaćaju proizvode i usluge iz točke 7. ovog mišljenja.

10. Prigovor je utemeljen na ranijim žigovima koji slijede:

— ranijem zajedničkom verbalnom žigu Europske unije DARJEELING, prijavljenom 7. ožujka 2005. i registriranom 31. ožujka 2006. pod brojem 4325718.

— ranijem zajedničkom figurativnom žigu Europske unije, prijavljenom 10. studenoga 2009. i registriranom 23. travnja 2010. pod brojem 8674327 te prikazanom u nastavku:



11. Dva zajednička žiga Europske unije označuju proizvode koji pripadaju razredu 30 i odgovaraju sljedećem opisu: „Čaj”.

12. U potporu prigovoru navedeni su razlozi iz članka 8. stavaka 1. i 5. Uredbe br. 207/2009.

13. Iz pobijanih presuda proizlazi da je The Tea Board žalbenom vijeću podnio elemente kojima se potvrđuje da verbalni element „darjeeling”, odnosno verbalni element koji je zajednički suprotstavljenim znakovima, predstavlja zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla za čaj, registriranu Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1050/2011 od 20. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Darjeeling (ZOZP))[4], povodom prijave zaprimljene 12. studenoga 2007. Ta provedbena uredba donesena je na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda[5], u međuvremenu zamijenjene Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode[6].

14. Četirima odlukama donesenima 31. svibnja, 11. lipnja i 10. srpnja 2012., Odjel za prigovore odbio je prigovore. The Tea Board podnio je 27. srpnja i 10. kolovoza 2012. žalbe OHIM-u protiv tih odluka.

15. Spornim odlukama drugo žalbeno vijeće OHIM-a odbilo je žalbe i potvrdilo odluke Odjela za prigovore. Konkretno, zaključilo je, s obzirom na nepostojanje sličnosti između proizvoda i usluga na koje se odnose suprotstavljeni znakovi, da nema vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Nadalje, odbilo je navodnu povredu članka 8. stavka 5. navedene uredbe zbog toga što elementi koje je podnio The Tea Board nisu dovoljni kako bi se dokazalo da su bile ispunjene pretpostavke za primjenu navedenog članka.

4 SL 2011., L 276, str. 5. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 255.)

5 SL 2006., L 93, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 4., str. 184.)

6 SL 2012., L 343, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31.)

III. Pobijane presude

16. The Tea Board podnio je Općem sudu četiri tužbe za poništenje četiriju spornih odluka.

17. U prilog svojim tužbama iznio je dva tužbena razloga. Svojim prvim tužbenim razlogom istaknuo je da je žalbeno vijeće pogrešno odbilo postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu, u smislu članka 8. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, nakon što je ocijenilo da su proizvodi i usluge na koje se odnose suprotstavljeni znakovi potpuno različiti. U okviru tog tužbenog razloga, The Tea Board je žalbenom vijeću osobito prigovorio da nije poštovalo opseg zaštite zajedničkih žigova obuhvaćenih člankom 66. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, čija je temeljna funkcija bila da jamče da proizvodi i usluge na koje se odnose potječu od poduzetnika smještenog na navedenom području zemljopisnog podrijetla, i da je u ovom slučaju provelo istu vrstu ocjenjivanja koju bi provodilo kako bi ocijenilo postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu između dvaju pojedinačnih žigova. Svojim drugim tužbenim razlogom, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. navedene uredbe, The Tea Board je tvrdio da je žalbeno vijeće pogrešno smatralo da u ovom slučaju nisu ispunjeni uvjeti za primjenu te odredbe.

18. Što se tiče prvog tužbenog razloga, Opći sud smatrao je da on nije osnovan. Opći sud u biti je smatrao da, budući da nijedna odredba iz poglavlja Uredbe br. 207/2009 koje je posvećeno zajedničkim žigovima Europske unije ne omogućuje zaključak da je temeljna funkcija zajedničkih žigova Europske unije, uključujući i one koji su sastavljeni od oznake koja označava zemljopisno podrijetlo obuhvaćenih proizvoda i usluga, različita od funkcije pojedinačnih žigova Europske unije, treba zaključiti da je njihova temeljna funkcija, kao i u slučaju pojedinačnih žigova Europske unije, razlikovanje proizvoda ili usluga označenih u odnosu na poseban subjekt od kojeg potječu, a ne u odnosu na njihovo zemljopisno podrijetlo. Odbivši različite suprotne argumente koje je istaknuo The Tea Board, Opći sud zaključio je da, kada su u okviru postupka povodom prigovora suprotstavljeni znakovi, s jedne strane, zajednički žigovi i, s druge strane, pojedinačni žigovi, usporedba obuhvaćenih proizvoda i usluga mora se provoditi prema istim kriterijima kao što su oni koji se primjenjuju kada se ocjenjuje sličnost ili istovjetnost proizvoda ili usluga obuhvaćenih dvama pojedinačnim žigovima. U skladu s tim kriterijima, Opći sud smatrao je da valja potvrditi zaključak žalbenog vijeća da ne postoji nikakva veza među proizvodima i uslugama na koje se odnose prijave žiga i proizvoda na koji se odnose raniji žigovi jer sama mogućnost da relevantna javnost može smatrati da ti proizvodi i usluge imaju isto zemljopisno podrijetlo nije dovoljna kako bi se utvrdila njihova sličnost ili istovjetnost za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Naposljetku, Opći sud smatrao je da se, čak i kad je riječ o ocjeni postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu između zajedničkih žigova i pojedinačnih žigova, sličnošću između suprotstavljenih znakova ne može se nadomjestiti nepostojanje sličnosti između proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim znakovima.

19. Što se tiče drugog tužbenog razloga, Opći sud najprije je utvrdio da se stranke slažu da su suprotstavljeni znakovi istovjetni na fonetskoj razini i vrlo slični na vizualnoj razini. Nadalje, utvrdio je da žalbeno vijeće nije konačno utvrdilo ni postojanje ugleda ranijih žigova ni postojanje veze između suprotstavljenih znakova u svijesti relevantne javnosti, nego se za potrebe svoje analize oslonilo na dvije pretpostavke, od kojih je prva pretpostavka da je dokazan iznimno intenzivan ugled ranijih žigova, a druga da je moguće da relevantna javnost uspostavi vezu između suprotstavljenih znakova. Što se tiče opasnosti iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, Opći sud smatrao je da je žalbeno vijeće pravilno zaključilo da ne postoji opasnost od nastanka štete za razlikovni karakter ranijih žigova i isključilo opasnost da se uporabom žigova za koje su podnesene prijave za registraciju nanese šteta ugledu ranijih žigova. Suprotno tome, što se tiče opasnosti od toga da bi žigovi za koje su podnesene prijave za registraciju nepošteno iskorištavali razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova, Opći sud smatrao je da se, s obzirom na to da se sporne odluke temelje na pretpostavci iznimnog ugleda ranijih žigova, pozitivne kvalitete na koje aludira verbalni element „darjeeling”, koji je zajednički suprotstavljenim znakovima, mogu prenijeti na određene proizvode i usluge obuhvaćene žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju i posljedično pojačati privlačnost tih žigova. Stoga je zaključio da treba

djelomično poništiti sporne odluke, u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbilo primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, pri čemu je za sve proizvode iz razreda 25 i usluge maloprodaje koje pripadaju u razred 35, a koji su obuhvaćeni žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju, isključilo postojanje opasnosti od iskorištavanja bez opravdanog razloga uporabom tih žigova.

IV. Žalbe

A. Postupak

20. Zahtjevima od 14. prosinca 2015. The Tea Board podnio je četiri žalbe protiv pobijanih presuda. Odlukom predsjednika Suda od 12. veljače 2016., predmeti su spojeni za potrebe pisanog i usmenog postupka te donošenja presude.

21. Zasebnim aktom od 11. travnja 2016. Delta Lingerie, intervenijent u prvom stupnju, podnio je protužalbu protiv pobijanih presuda. The Tea Board, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Delta Lingerie saslušani su na raspravi održanoj 25. siječnja 2017.

B. Zahtjevi stranaka u žalbi

22. U svakom predmetu The Tea Board od Suda zahtijeva da djelomično ukine pobijanu presudu u dijelu u kojem je Opći sud odbio tužbu u pogledu usluga obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju u razredu 35, koje nisu „usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila”, i u razredu 38., da vrati, ako je potrebno, predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu i da EUIPO-u naloži snošenje troškova.

23. U svakom predmetu EUIPO i Delta Lingerie zahtijevaju od Suda da odbije žalbu i naloži The Tea Board snošenje troškova.

C. Zahtjevi stranaka u protužalbi

24. U svakom predmetu Delta Lingerie od Suda zahtijeva da djelomično ukine pobijane presude u dijelu u kojem je Opći sud poništio sporne odluke u pogledu proizvoda obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju iz razreda 25 i „usluga maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila”, obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju iz razreda 35, da vrati, ako je potrebno, predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu i da naloži The Tea Board snošenje troškova.

25. U svakom predmetu EUIPO i The Tea Board zahtijevaju od Suda da odbije protužalbu i da društvu Delta Lingerie naloži snošenje troškova.

V. Analiza

A. Žalbe

26. U potporu svakoj svojoj žalbi The Tea Board ističe dva žalbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, a drugi na povredi članka 8. stavka 5. iste uredbe.

1. Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009

27. Prvi žalbeni razlog svih žalbi koje je podnio The Tea Board dijeli se na tri dijela. Prvi dio temelji se na pogrešnom utvrđivanju temeljne funkcije zajedničkih žigova iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009. Drugi dio temelji se na pogrešci u pogledu kriterija koje valja primijeniti kako bi se ocijenila sličnost robe i usluga u slučaju suprotstavljanja između takvog zajedničkog žiga i znaka na koji se odnosi prijava pojedinačnog žiga. Naposljetku, trećim dijelom The Tea Board ističe da je Opći sud pogrešno utvrdio narav vjerojatnosti dovođenja u zabludu u slučaju takvog suprotstavljanja.

28. Najprije ću ispitati prvi od triju nabrojenih dijelova, a zatim ću prema logičkom slijedu ispitati treći dio, koji se odnosi na narav vjerojatnosti dovođenja u zabludu, i na kraju drugi dio.

a) Prvi dio prvog žalbenog razloga: pogrešno utvrđivanje temeljne funkcije zajedničkih žigova iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009

29. Prvim dijelom prvog žalbenog razloga, The Tea Board ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i/ili iskrivio činjenice ovog slučaja time što je zaključio da temeljna funkcija zajedničkog žiga u smislu članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, koji se sastoji od oznake zemljopisnog podrijetla predmetnih proizvoda, nije različita od temeljne funkcije zajedničkog žiga u smislu članka 66. stavka 1. te uredbe, i da stoga u oba slučaja žigovi imaju funkciju oznake trgovačkog podrijetla.

30. The Tea Board u prilog tom dijelu ističe četiri argumenta.

31. Kao prvo, oslanja se na utvrđenje da članak 66. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 predstavlja iznimku u odnosu na apsolutni razlog za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (c) iste uredbe, pri čemu ipak ne pojašnjuje na koji način takvo utvrđenje može poduprijeti njegovu tvrdnju da se temeljna funkcija zajedničkih žigova obuhvaćenih prvom od tih odredbi razlikuje od temeljne funkcije drugih zajedničkih žigova.

32. Usprkos slaboj obrazloženosti tog prvog argumenta, ipak valja produbiti odnos između dviju navedenih odredbi Uredbe br. 207/2009 kako bi se bolje odredio smisao iznimke iz članka 66. stavka 2. te uredbe.

33. U tom pogledu podsjećam da je, kao što je Sud naveo, svaki od razloga za odbijanje registracije navedenih u članku 7. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 neovisan o drugima [7] i da opći interes uzet u obzir tijekom ispitivanja svakog od tih razloga za odbijanje može, odnosno čak mora, odražavati različita razmatranja, ovisno o predmetnom razlogu za odbijanje [8].

34. Kada je odlučivao o tumačenju članka 3. stavka 1. točke (c) Prve direktive 89/104/EEZ [9], čiji je sadržaj u relevantnom dijelu bio isti kao sadržaj članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, Sud je naveo da se tom odredbom „želi ostvariti cilj od općeg interesa, koji podrazumijeva da svi mogu slobodno upotrebljavati znakove ili deskriptivne oznake karakteristika proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija, uključujući kao zajedničke žigove ili u složenim ili grafičkim žigovima”, čime se sprječava da „takvi znakovi ili oznake budu rezervirani samo za jednog poduzetnika zbog njihove registracije kao žiga” [10]. U presudi od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97,

7 Vidjeti osobito presudu od 21. listopada 2004., OHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, t. 39.).

8 Vidjeti osobito presudu od 29. travnja 2004., Henkel/OHIM (C-456/01 P i C-457/01 P, EU:C:2004:258, t. 45. i 46.).

9 Prva direktiva Vijeća od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima (SL 1989., L 40, str. 1.).

10 Vidjeti presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 25.); od 8. travnja 2003., Linde i dr. (C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, t. 73.), kao i od 15. ožujka 2012., Strigl i Securvita (C-90/11 i C-91/11, EU:C:2012:147, t. 31.). U pogledu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), koja je prethodila Uredbi br. 207/2009, vidjeti presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 37.).

EU:C:1999:230, t. 26.), što se tiče konkretno znakova ili oznaka kojima se može označavati zemljopisno podrijetlo proizvoda za koje se zahtijeva registracija žiga, osobito zemljopisnih imena, Sud je naveo da „postoji opći interes očuvanja njihove raspoloživosti osobito jer se njima mogu ne samo otkriti moguća kvaliteta i druga svojstva kategorija predmetnih proizvoda, nego se također može različito utjecati na sklonosti potrošača, na primjer povezivanjem proizvoda s mjestom koje može pobuditi pozitivne osjećaje”.

35. Stoga je cilj apsolutnog razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 ponajprije sprječavanje monopola, osobito kada se odnosi na oznake kojima se može označavati zemljopisno podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga za koje relevantna javnost smatra da označuju takvo podrijetlo [11].

36. Iz takvog se cilja može izvesti da svrha odstupanja od te odredbe iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, i od apsolutnog razloga za odbijanje koji se u njoj navodi, proizlazi iz toga što su predmetni žigovi zajednički, čime se isključuje da samo jedan poduzetnik može monopolizirati upotrebu znakova i oznaka od kojih se sastoje ti žigovi na način koji se protivi općem interesu slobodne raspoloživosti takvih znakova i oznaka [12].

37. Suprotno onome što tvrdi The Tea Board, nijedan argument u prilog tvrdnji da se temeljna funkcija zajedničkih žigova sastavljenih od oznake zemljopisnog podrijetla razlikuje od temeljne funkcije ostalih zajedničkih žigova ne može se izvesti iz te svrhe ni, općenitije, iz odnosa između članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i članka 7. stavka 1. točke (c) iste uredbe.

38. The Tea Board tvrdi, kao drugo, da je temeljna funkcija zajedničkog žiga kojim se štiti oznaka zemljopisnog podrijetla zajamčiti zemljopisno podrijetlo proizvoda i/ili usluga koje označava, a ne njihovo trgovačko podrijetlo. Takvim žigom može se samo jamčiti „zajedničko podrijetlo” robe ili usluga koji se prodaju ili nude pod zajedničkim žigom, odnosno, to znači da ti proizvodi ili te usluge potječu od poduzetnika smještenog u predmetnoj zemljopisnoj regiji, ali se, međutim, ne označava od kojeg posebnog poduzetnika potječu.

39. Čini mi se da taj argument, barem djelomično, proizlazi iz nesporazuma o razlikovnoj funkciji koja se pripisuje pojedinačnom žigu i zajedničkom žigu. Ta se funkcija različito očituje u svakom od tih dvaju slučajeva. Stoga se na temelju pojedinačnog žiga moraju moći razlikovati proizvodi ili usluge određenog poduzetnika, dok je cilj zajedničkog žiga da se razlikuju proizvodi ili usluge koji potječu od članova udruge koja je njegov nositelj. Drugim riječima, zajednički žig nikad ne omogućuje označavanje proizvoda ili usluga pojedinačnog poduzetnika, nego njihovo razlikovanje s obzirom na njihovo zajedničko podrijetlo. Osim toga, to jasno proizlazi iz samog teksta članka 66. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

40. Međutim, The Tea Board tvrdi da se na temelju zajedničkog žiga u skladu s člankom 66. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 po njegovoj naravi ne može ispuniti čak ni takva razlikovna funkcija. U potporu svojem stajalištu upućuje, s jedne strane, na članak 67. stavak 2. navedene uredbe, kojim se predviđa da se propisima kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga sastavljenog od oznake

11 Taj se cilj razlikuje od cilja razloga za odbijanje predviđenog u članku 7. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009, koji se odnosi na isključivanje iz registracije znakova bez razlikovnog karaktera, koji stoga ne mogu ispunjavati temeljnu funkciju žiga kao oznake trgovačkog podrijetla označenog proizvoda ili usluge, pri čemu se opći interes na kojem se temelji taj apsolutni razlog za odbijanje podudara, kao što se izrazio Sud, s navedenom temeljnom funkcijom žiga. Vidjeti u tom smislu presude od 16. rujna 2004., SAT.1/OHIM (C-329/02 P, EU:C:2004:532, t. 27.), i od 15. rujna 2005., BioID/OHIM (C-37/03 P, EU:C:2005:547, t. 60.). Međutim, u suprotnom smislu, vidjeti presudu od 20. rujna 2001., Procter & Gamble/OHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461, t. 37.), koja je u tom aspektu ostala jedini takav slučaj.

12 U tom je smislu Sud uostalom presudio u presudi od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 27.), kada je naglasio da je opći interes na kojem se temelji članak 3. stavak 1. točka (c) Prve direktive 89/104 „dokazan mogućnošću, iz članka 15. stavka 2. Direktive, da države članice, odstupanjem od članka 3. stavka 1. točke (c), predvide da znakovi ili oznake kojima se može označavati zemljopisno podrijetlo proizvoda mogu činiti zajedničke žigove”. Vidjeti i presudu od 20. srpnja 2016., Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, t. 55.).

zemljopisnog podrijetla, predloženima u skladu sa stavkom 1. tog članka [13], mora dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj žiga i, s druge strane, na točku 147. presude od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Priznajem da ne razumijem kako bi se člankom 67. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 dokazala navodna nemogućnost da se na temelju zajedničkih žigova sastavljenih od oznaka zemljopisnog podrijetla proizvodi i usluge koji potječu od članova subjekta koji je nositelj žiga razlikuju od proizvoda i usluga koji nemaju isto zajedničko podrijetlo. Stvaran je cilj te odredbe zajamčiti da svaki poduzetnik koji ima pravo na upotrebu predmetne oznake zemljopisnog podrijetla za proizvode ili usluge obuhvaćene zajedničkim žigom može steći pravo na upotrebu tog žiga, pristupanjem udruzi koja je njegov nositelj, i stoga spriječiti monopoliziranje navedene oznake (u funkciji žiga) u korist zatvorene skupine poduzetnika.

42. Što se tiče upućivanja The Tea Board na točku 147. presude od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), ističem da se u navedenoj točki Sud očitovao o temeljnoj funkciji zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (na temelju nacionalnih i međunarodnih odredbi), a ne o temeljnoj funkciji zajedničkog žiga sastavljenog od oznake zemljopisnog podrijetla. Međutim, kao što ćemo vidjeti u nastavku ovog mišljenja, funkcija i opseg zaštite tih dvaju znakova različiti su. To uostalom proizlazi iz iste presude od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), u kojoj je Sud naveo da se znak istaknut na temelju članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 radi protivljenja prijavi žiga Europske unije nužno mora upotrebljavati „kao žig” i stoga upućivati na trgovačko podrijetlo predmetnih proizvoda, i da upotreba tog znaka kao oznake zemljopisnog podrijetla, odnosno u funkciji jamstva zemljopisnog podrijetla tih proizvoda, nije dopuštena [14].

43. U općenitijem pogledu, tvrdnji koju iznosi The Tea Board protive se i tekst članka 66. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i njegov odnos sa stavkom 2. istog članka, kao i sustav žiga Europske unije u cijelosti.

44. S jedne strane, na temelju članka 66. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, zajednički žig Europske unije je samo onaj znak koji je „prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika”. Stavkom 2. tog članka pak se predviđa da znakovi ili oznake koji u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga mogu, odstupanjem od članka 7. stavka 1. točke (c) iste uredbe, postati zajednički žigovi „u smislu stavka 1.”. Zajednički žigovi iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 stoga su samo kategorija zajedničkih žigova Europske unije, kako su definirani u stavku 1. tog članka. Prihvaćanjem tvrdnje koju je iznio The Tea Board ne bi se poštovao odnos koji je zakonodavac Unije namjeravao uspostaviti između znakova na koje se odnose dvije navedene odredbe.

45. S druge strane, u skladu s člankom 66. stavkom 3. Uredbe br. 207/2009, odredbe te uredbe primjenjuju se, osim ako je drukčije predviđeno, na zajedničke žigove Europske unije [15]. Međutim, na temelju članka 4. Uredbe br. 207/2009, žig Europske unije može se sastojati od znaka samo pod uvjetom da je takav znak „[prikladan] za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika”. Valja shvatiti da se tom razlikovnom funkcijom upućuje na trgovačko podrijetlo proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom. Naime, prema ustaljenoj sudskoj praksi, temeljna funkcija žiga je „da potrošaču ili krajnjem korisniku jamči istovjetnost podrijetla proizvoda ili usluge označene žigom te da mu omogući da taj proizvod ili uslugu bez mogućnosti zablude razlikuje

13 Člankom 67. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 predviđa se da podnositelj prijave za zajednički žig mora dostaviti propise kojima se uređuje uporaba žiga i koji sadržavaju „popis osoba ovlaštenih za uporabu takva žiga, uvjete članstva u udruzi i, ako postoje, uvjete za uporabu žiga, uključujući kazne”.

14 Vidjeti točke 147. do 150. presude od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 Uredbom 2015/2424 reformuliran je, od 1. listopada 2017., članak 66. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, a da nije izmijenjen njegov sadržaj.

od proizvoda i usluga drugog podrijetla”[16]. Nijednom od odredbi Uredbe br. 207/2009 posvećenih zajedničkim žigovima ne dovodi se u pitanje ta izvorna funkcija koja se, prema mišljenju Suda, odnosi na cilj zaštite koju daje žig[17]. Naprotiv, člankom 66. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 potvrđuje se da istu funkciju ispunjuju zajednički žigovi, navodeći da je cilj te funkcije, što se tiče tih znakova, omogućiti da se označeni proizvodi ili usluge povežu s udrugom koja je nositelj žiga.

46. Točno je da zajednički žigovi mogu ispunjavati i druge funkcije. Stoga, iako se ne podudaraju s certifikacijskim žigovima[18], mogu potvrđivati posebnu karakteristiku ili kvalitetu proizvoda ili usluga koje označuju[19]. Što se tiče, točnije, zajedničkih žigova iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, oni potrošaču pružaju oznaku zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga koje označavaju i mogu ispunjavati deskriptivnu funkciju kvaliteta povezanih s područjem ili određenom lokalnom proizvodnom tradicijom, ili, općenitije, prenositi pozitivne kvalitete koje se pripisuju zemljopisnom području na koje upućuju[20]. Međutim, time se ne sprječava da temeljna funkcija zajedničkih žigova, neovisno o tome je li riječ o zajedničkim žigovima iz stavka 1. ili zajedničkim žigovima iz stavka 2. članka 66. Uredbe 207/2009, bude, kao za sve žigove uređene tom uredbom[21], da se proizvodi i usluge njihovih nositelja razlikuju od proizvoda i usluga različitog podrijetla. Kao što sam već naglasio, što se tiče zajedničkih žigova, ta razlikovna funkcija očituje se u označavanju udruge koja je nositelj žiga, tako da se potrošač informira o podrijetlu proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom, koje je zajedničko članovima te udruge.

47. Kao treće, u konačnici, The Tea Board ističe da Uredbu br. 207/2009 treba tumačiti s obzirom na Uredbu br. 1151/2012 i Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva[22]. Tim se dvama aktima oznakama zemljopisnog podrijetla priznaje funkcija označavanja proizvoda kao proizvoda koji potječe s određenog područja, ako se, kao što je slučaj zajedničkog žiga Darjeeling, neka kvaliteta, ugled ili druga karakteristika predmetnog proizvoda može uglavnom pripisati tom zemljopisnom podrijetlu, te se tim oznakama daje visoka razina zaštite[23].

48. Najprije valja podsjetiti da je 2011. naziv „Darjeeling” registriran kao zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla u skladu s Uredbom br. 510/2006. Zahtjev za registraciju tog naziva podnesen je Europskoj komisiji 12. studenoga 2007., odnosno prije nego što je Delta Lingerie podnio svoju prijavu za registraciju žiga.

16 Vidjeti presudu od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 28.).

17 Vidjeti osobito presudu od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 27.).

18 Uredbom 2015/2424 u Uredbu br. 207/2009 uvedeni su članci 74.a do 74.k, koji će stupiti na snagu 1. listopada 2017. i kojima se uređuju certifikacijski žigovi Europske unije. Ti žigovi ustanovi ili organizaciji za izdavanje potvrda omogućuju da sudionicima certifikacijskog sustava dopusti uporabu žiga kao oznake proizvoda ili usluga koji su u skladu s uvjetima certifikacije. U navedenom članku 74.a navodi se da se certifikacija ne može odnositi na zemljopisno podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga.

19 U tom se pogledu člankom 67. Uredbe br. 207/2009 predviđa da, kada uporaba žiga podliježe uvjetima, koji se mogu odnositi, na primjer, na poštovanje određenih standarda kvalitete ili na upotrebu posebne metode proizvodnje, ti uvjeti trebaju biti navedeni u propisima kojima se uređuje uporaba žiga. Osim toga, na nositelju je zajedničkog žiga, na temelju članka 73. Uredbe br. 207/2009, da donese razumne mjere kojima bi spriječilo da se žig rabi na način koji nije sukladan uvjetima uporabe utvrđenima u propisima koji uređuju uporabu, a u suprotnom mu se opozivaju prava.

20 Vidjeti u tom smislu presudu od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 26.).

21 Međutim, člankom 74.a Uredbe br. 207/2009, uvedenim Uredbom 2015/2424, drukčije se opisuje funkcija certifikacijskih žigova. U skladu s tom odredbom, ti žigovi moraju biti „priklad[ni] za razlikovanje proizvoda ili usluga koje je odobrio nositelj žiga u odnosu na materijal, način proizvodnje proizvoda ili pružanja usluga, kvalitetu, ispravnost ili druge karakteristike osim oznake zemljopisnog podrijetla, od proizvoda i usluga koji nisu označeni na taj način”. Razlikovna funkcija tih žigova stoga se ne odnosi na trgovačko podrijetlo proizvoda ili usluga, nego na njihovu certifikaciju.

22 Sporazum se nalazi u Prilogu 1. C Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, koji je u ime Europske zajednice odobren Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.) (u daljnjem tekstu: Sporazum o TRIPS-u).

23 The Tea Board osobito upućuje na članak 13. točke (a) do (d) Uredbe br. 1151/2012 i na članak 22. Sporazuma o TRIPS-u. Tim odredbama zaštita zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla proširuje se na zloupotrebe, oponašanja ili podsjećanja na te oznake u pogledu robe, kao i usluga.

49. U vrijeme kada je The Tea Board podnio svoje prigovore, Uredba 2015/2424 [24], kojom je članku 8. Uredbe br. 207/2009 dodan novi stavak 4.a, kojim se dopušta podnošenje prigovora na temelju zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla podnesenog prije prijave žiga u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom nakon kojeg je uslijedila registracija, još nije bila donesena [25].

50. Uostalom, iako je, u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (k) Uredbe br. 207/2009, OHIM bio dužan poštovati zabranu registracije žigova iz članka 14. stavka 1. Uredbe br. 510/2006 [26], ta se zabrana odnosila samo na prijave za registraciju koja se odnosi na isti razred proizvoda na koji se odnosi oznaka zemljopisnog podrijetla.

51. Iz toga slijedi da u ovom slučaju The Tea Board nije imao mogućnost da se pred OHIM-om pozove na registraciju naziva „Darjeeling" kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla kako bi se usprotivio registraciji prijava žigova koje je podnio Delta Lingerie i to usprkos činjenici da je zahtjev za registraciju tog naziva podnesen prije prijava žiga.

52. Nakon tog pojašnjenja smatram da se argument koji je iznio The Tea Board, naveden u točki 47. ovog mišljenja, također ne može prihvatiti.

53. Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajednički žigovi koji se sastoje od oznake zemljopisnog podrijetla podliježu sustavima koji su, iako imaju neke zajedničke elemente, kao što su na primjer obveza registracije i postojanje pravila kojima se utvrđuju pravila uporabe znaka, u preostalom dijelu ipak vrlo različiti. Među najveće razlike ubrajaju se vrsta zaštićenih znakova [27], proizvodi koji mogu biti obuhvaćeni znakovima [28], strogi zahtjevi koji se odnose na vezu između proizvoda i područja, kojima podliježe registracija oznaka zemljopisnog podrijetla [29], pravila o stjecanju generičkog statusa, obnavljanju registracije i opozivu zbog nedostatka stvarne uporabe, koja su predviđena samo za žigove, kao i opseg zaštite, pri čemu zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla imaju osjetno veću zaštitu. Zajednički žigovi koji se sastoje od oznaka zemljopisnog podrijetla i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla različiti su znakovi koji služe različitoj svrsi i podliježu različitim propisima.

54. Stoga se The Tea Board ne može osloniti na propise koji se odnose na oznake zemljopisnog podrijetla kako bi izveo argumente u korist svojoj tvrdnji da se temeljna funkcija zajedničkih žigova iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 razlikuje od temeljne funkcije zajedničkih žigova u smislu stavka 1. tog članka i da je istovjetna temeljnoj funkciji zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla.

24 Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe br. 207/2009 (SL 2015., L 341, str. 21.)

25 Ta izmjena stupila je na snagu 23. ožujka 2016. Osim toga, na dan podnošenja prigovora, naziv „Darjeeling" još nije bio registriran kao oznaka zemljopisnog podrijetla.

26 Tom odredbom, čiji sadržaj u biti odgovara sadržaju sadašnjeg članka 14. stavka 1. Uredbe br. 1151/2012, predviđa se da se, kada se oznaka zemljopisnog podrijetla registrira u skladu s tom uredbom, registracija žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s člankom 13. stavkom 1. i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda odbija, ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju Komisiji.

27 U skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe br. 1151/2012, samo se nazivi (a ne svi znakovi koji se mogu grafički prikazati) mogu registrirati kao oznake zemljopisnog podrijetla.

28 Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla predviđa se samo za poljoprivredne i prehrambene proizvode, Uredbom br. 1151/2012, vina, Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL 2013., L 347, str. 671.), i jaka alkoholna pića, Uredbom (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL 2008., L 39, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 62., str. 171.).

29 U skladu s člankom 5. Uredbe br. 1151/2012, oznake zemljopisnog podrijetla koje se odnose na poljoprivredne i prehrambene proizvode označavaju proizvod koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili države, čija se kvaliteta, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu i čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području. Isti se zahtjevi ne primjenjuju na zajedničke žigove iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

55. Što se tiče toga da The Tea Board upućuje na presude od 16. studenoga 2004., Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, t. 42. i 55.), kao i od 14. lipnja 2007., Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, t. 48.), valja istaknuti da je u tim dvjema presudama Sud tumačio pojmove prava žigova Europske unije s obzirom na odgovarajuće pojmove iz Sporazuma o TRIPS-u. U ovom slučaju The Tea Board tvrdi, suprotno tome, da se odredbe Uredbe br. 207/2009 tumače na temelju odredbi Sporazuma o TRIPS-u koje se odnose na znakove koji nisu žigovi.

56. Na temelju svih prethodnih razmatranja, smatram da prvi dio prvog žalbenog razloga koji iznosi The Tea Board treba odbiti kao neosnovan.

b) Treći dio prvog žalbenog razloga: pogrešna ocjena naravi vjerojatnosti dovođenja u zabludu u slučaju suprotstavljanja između ranijeg zajedničkog žiga koji se sastoji od oznake zemljopisnog podrijetla i znaka na koji se odnosi prijava pojedinačnog žiga

57. The Tea Board smatra da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i/ili iskrivio činjenice slučaja time što je u pobijanim presudama zaključio da se u slučaju zajedničkog žiga u smislu članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 stvarno ili moguće podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga ne može uzeti u obzir u okviru opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu za potrebe članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, i da nije važno može li javnost vjerovati da predmetni proizvodi, ili sirovine korištene za njihovu proizvodnju, ili usluge obuhvaćene predmetnim žigovima mogu imati isto zemljopisno podrijetlo.

58. U tom pogledu podsjećam da Sud tumači pojam „vjerojatnost dovođenja u zabludu" na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 u skladu s razlikovnom funkcijom žiga. Stoga prema ustaljenoj sudskoj praksi takva vjerojatnost dovođenja u zabludu postoji kada javnost može pogrešno shvatiti podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga [30].

59. Prema tome, s tim pojmom nije povezana vjerojatnost da se potrošač dovede u zabludu u pogledu aspekata koji se ne odnose na trgovačko podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga, uključujući njihovo zemljopisno podrijetlo. U presudi od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 29.), Sud je u tom pogledu pojasnio da nije dovoljno, „kako bi se isključilo postojanje navedene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, jednostavno dokazati nepostojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu u pogledu mjesta proizvodnje predmetnih proizvoda ili usluga" [31].

60. Tvrdnja koju je iznio The Tea Board u biti se svodi na to da se od Suda zahtijeva ponovno tumačenje pojma „vjerojatnost dovođenja u zabludu" u slučaju suprotstavljanja između pojedinačnog žiga i zajedničkog žiga iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 s obzirom na različitu funkciju koja se pripisuje potonjem žigu za označavanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga koje označava. Međutim, budući da zajednički žigovi obuhvaćeni tom odredbom ispunjavaju istu razlikovnu funkciju zajedničkih žigova iz stavka 1. istog članka, takvo se ponovno tumačenje ni u kojem slučaju ne može opravdati.

61. Osim toga, ističem da je OHIM, s obzirom na to da se nije apsolutnim razlozima za odbijanje usprotivio registraciji žigova za koje su podnesene prijave za registraciju, nužno morao smatrati da se izraz „Darjeeling", jedini element od kojeg se sastoje ti žigovi, ne može smatrati oznakom kojom se u trgovini može označavati zemljopisno podrijetlo predmetnih proizvoda i usluga u smislu članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 [32]. Sâm je Opći sud, osim toga, u točki 111. pobijanih presuda

30 Vidjeti, u pogledu članka 4. stavka 1. točke (b) Prve direktive 89/104, presudu od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 26.).

31 O nerelevantnosti razmatranja koja nisu povezana s trgovačkim podrijetlom predmetnog proizvoda za potrebe ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu, vidjeti presudu od 5. travnja 2006., Madaus/OHIM – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, t. 31.).

32 Nadalje, iako je OHIM smatrao da se izraz „Darjeeling" u žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju upotrebljavao za označavanje zemljopisnog podrijetla predmetnih proizvoda i usluga, za te je žigove trebalo odbiti registraciju jer mogu dovesti u zabludu, na temelju članka 7. stavka 1. točke (g) Uredbe br. 207/2009.

utvrdio da The Tea Board nije predložio nikakav element kojim se može utvrditi da je predmetni zemljopisni naziv, prema mišljenju zainteresiranih osoba, povezan s proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom za koji je podnesena prijava za registraciju ili da navedeni naziv mogu upotrebljavati zainteresirani poduzetnici kao oznaku njihova zemljopisnog podrijetla.

62. Iz toga slijedi da se, čak i ako bi trebalo prihvatiti tumačenje vjerojatnosti dovođenja u zabludu koje iznosi The Tea Board, žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju ni u kojem slučaju potrošač ne može dovesti u zabludu u pogledu zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga koje označavaju jer potrošač tih proizvoda i usluga u žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju izraz „darjeeling” neće percipirati kao oznaku zemljopisnog podrijetla.

63. U tim okolnostima The Tea Board zapravo zahtijeva da mu se na temelju njegova zajedničkog žiga prizna pravo da se na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 usprotivi registraciji žiga za koji je podnesena prijava za registraciju čak i ako ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu, što bi bilo protivno jasnom tekstu te odredbe.

64. Zbog iznesenih razloga smatram da treći dio prvog žalbenog razloga valja odbiti kao neosnovan.

c) Drugi dio prvog žalbenog razloga: pogreška u pogledu kriterija koje valja primijeniti kako bi se ocijenila sličnost robe i usluga u slučaju suprotstavljanja između ranijeg zajedničkog žiga koji se sastoji od oznake zemljopisnog podrijetla i znaka na koji se odnosi prijava pojedinačnog žiga

65. Drugi dio prvog žalbenog razloga temelji se na pogrešci koja se tiče prava i/ili iskrivljavanju činjenica slučaja koje je Opći sud počinio time što je zaključio da se u slučaju zajedničkog žiga u smislu članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 stvarno ili moguće podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga ne može uzeti u obzir u usporedbi tih proizvoda i usluga za potrebe primjene članka 8. stavka 1. točke (b) navedene uredbe i da tu usporedbu treba provesti prema istim kriterijima koji se primjenjuju kada se ocjenjuje sličnost ili istovjetnost proizvoda i usluga obuhvaćenih pojedinačnim žigovima. U ovom slučaju, kako bi se ocijenila sličnost između proizvoda obuhvaćenog ranijim žigovima te proizvoda i usluga koje označavaju žigovi za koje su podnesene prijave za registraciju, valja postaviti pitanje mogu li ti proizvodi i usluge imati isto zemljopisno podrijetlo. The Tea Board smatra da na to pitanje treba odgovoriti potvrdno.

66. Valja napomenuti da prema ustaljenoj sudskoj praksi za ocjenu sličnosti između predmetnih proizvoda ili usluga valja uzeti u obzir sve relevantne čimbenike koji su svojstveni međusobnom odnosu tih proizvoda ili tih usluga. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu prirodu, namjenu, upotrebu te njihovu konkurentnost ili komplementarnost [33] i kanale isporuke [34].

67. Također valja istaknuti da je, iako se čini da se sudskom praksom zahtijeva da se ocjena sličnosti predmetnih proizvoda ili usluga provede na temelju isključivo trgovačkih kriterija, takva ocjena dio šireg konteksta procjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u gore navedenom smislu. Iz toga slijedi da, povrh primjene određenog broja predodređenih čimbenika, u svakom slučaju treba uzeti u obzir mogućnost da potrošač može konkretno predmetnim proizvodima ili uslugama pripisati zajedničko trgovačko podrijetlo.

68. Stoga nije isključeno da u određenim slučajevima sama blizina između predmetnih proizvoda ili usluga može biti dovoljna kako bi ciljana javnost bila uvjerena, ako se na proizvodima nalazi istovjetan ili sličan znak, da su proizvedeni pod nadzorom jedinstvenog poduzetnika ili međusobno povezanih poduzetnika.

33 Vidjeti, u pogledu članka 4. stavka 1. točke (b) Prve direktive 89/104, presudu od 29. rujna 1998., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, t. 23.).

34 Vidjeti, među ostalim, presudu od 11. srpnja 2007., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, t. 37.).

69. Na temelju osobito prethodnog razmatranja, ne isključujem da se, kada se prigovor u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) Uredbe br. 207/2009 temelji na zajedničkom žigu (bilo na temelju stavka 1. ili stavka 2. članka 66. te uredbe), u ocjeni sličnosti između predmetnih proizvoda ili usluga, pri čemu je treba provesti na temelju istih kriterija primijenjenih u slučaju suprotstavljanja između dvaju pojedinačnih žigova, može uzeti u obzir posebnost tih žigova, s obzirom na to da takav čimbenik može utjecati na potrošačevu percepciju odnosa između tih proizvoda ili tih usluga.

70. Ipak ostaje činjenica da je, čak i u takvom slučaju, cilj ocjene tog odnosa, u konačnici, utvrditi postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i da se ta vjerojatnost, kao što smo prethodno vidjeli, odnosi na trgovačko podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga.

71. Međutim, kriterij mogućeg zemljopisnog podrijetla usluga obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju očito ne može dati naznake o vjerojatnosti da se relevantna javnost navede na uvjerenje da te usluge potječu od jednog od članova udruge koja je nositelj ranijih zajedničkih žigova, barem u okolnostima slučaja, kada se izraz „darjeeling” u žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju ne upotrebljava kao oznaka zemljopisnog podrijetla.

72. Drugi dio prvog žalbenog razloga stoga također treba odbiti kao neosnovan.

d) Zaključci o prvom žalbenom razlogu

73. Na temelju svih prethodnih razmatranja smatram da The Tea Board nije dokazao da su pobijane presude, što se tiče ispitanih aspekata, zahvaćene pogreškama koje se tiču prava. Što se tiče prigovora koji se temelje na iskrivljavanju činjenica, dovoljno je istaknuti da uopće nisu potkrijepljeni.

74. Stoga prvi žalbeni razlog treba odbiti u cijelosti.

2. Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009

75. The Tea Board smatra da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i iskrivio činjenice time što je u pobijanim presudama zaključio da se pozitivne kvalitete na koje aludira verbalni element „darjeeling” ne mogu prenijeti na dio usluga iz razreda 35 ni na usluge iz razreda 38, obuhvaćene žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju, i da upotreba tih žigova stoga društvu Delta Lingerie nije omogućila trgovačku prednost u pogledu tih usluga. Opći sud također nije obrazložio taj zaključak.

76. U tom je pogledu dovoljno istaknuti da The Tea Board uopće ne objašnjava zašto je navedeni zaključak zahvaćen pogreškom koja se tiče prava niti potkrjepljuje svoj prigovor koji se temelji na iskrivljavanju činjenica. Stoga oba prigovora treba odbiti.

77. Što se tiče navodnog nedostatka u obrazloženju, napominjem da je Opći sud u svakoj od pobijanih presuda pojasnio da razlog zbog kojeg je uporaba žigova za koje su podnesene prijave za registraciju društvu Delta Lingerie omogućila trgovačku prednost u pogledu usluga iz razreda 35 koje su različite od usluga maloprodaje ženskog donjeg rublja i usluga iz razreda 38 nikako ne proizlazi iz spisa i da The Tea Board nije predložio nijedan poseban element kojim bi se mogla dokazati takva prednost. Upućivanjem na nepostojanje dokaza kojima bi se mogao dokazati prijenos pozitivnih kvaliteta povezanih s verbalnim elementom „darjeeling” na predmetne usluge, Opći sud dovoljno je obrazložio zaključak da se u ovom slučaju takav prijenos ne može utvrditi.

78. Stoga drugi žalbeni razlog treba odbiti.

3. Zaključak o žalbi

79. Budući da oba žalbena razloga zbog iznesenih razloga treba djelomično odbaciti kao nedopuštene i djelomično odbiti kao neosnovane, smatram da se žalba ne može prihvatiti. Stoga predlažem Sudu da je u cijelosti odbije.

B. Protužalbe

80. U potporu svakoj svojoj protužalbi Delta Lingerie ističe dva protužalbena razloga. Prvi se temelji na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio iskrivljavanjem funkcija žigova s jedne strane i funkcija zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla s druge strane. Drugi protužalbeni razlog temelji se na proturječnosti obrazloženja i pogrešci koja se tiče prava u primjeni članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

1. Prvi protužalbeni razlog, koji se temelji na iskrivljavanju funkcija žigova i funkcija zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla

81. Prema mišljenju društva Delta Lingerie, time što je istaknuo pretpostavku da je ugled ranijih žigova bio dokazan i time što je tu pretpostavku temeljio na pogrešnom zaključku da se ugled naziva „Darjeeling" kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla za čaj može prenijeti na isti znak zaštićen zajedničkim žigom za istovjetne proizvode, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava iskrivljavanjem funkcija tih dviju vrsta znakova.

82. Smatram da taj protužalbeni razlog proizlazi iz pogrešnog tumačenja pobijanih presuda.

83. Valja napomenuti da je u točki 79. pobijanih presuda Opći sud istaknuo da je, što se tiče pitanja uživaju li raniji žigovi ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, formulacija pobijanih odluka „u najmanju […] ruku dvoznačna" i da iz „jedin[e] rečenic[e] koja nije dvoznačna" u poglavlju tih odluka posvećenom analizi navedenog pitanja proizlazi da žalbeno vijeće nije konačno odlučilo o postojanju ugleda ranijih žigova. Utvrdivši da je žalbeno vijeće ipak nastavilo svoju analizu na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, Opći sud smatrao je u točki 80. pobijanih presuda da se nužno moralo osloniti na pretpostavku da je takav ugled utvrđen.

84. S jedne strane, suprotno tvrdnjama društva Delta Lingerie, Opći sud nije sam izveo takvu pretpostavku, nego je samo utvrdio da je to učinilo žalbeno vijeće. S druge strane, navedena se pretpostavka odnosila na dokaz ugleda ranijih žigova, a ne, kao što se čini da tvrdi Delta Lingerie, na elemente na temelju kojih bi se mogao iznijeti takav dokaz.

85. Takvim postupanjem sam Opći sud nije zauzeo stajalište o tome je li iznesen dokaz o ugledu ranijih žigova, ali se također nije očitovao, ni eksplicitno ni implicitno, o tome može li se za potrebe takvog dokaza ugled naziva „Darjeeling" kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla za čaj prenijeti na isti znak zaštićen zajedničkim žigom za istovjetne proizvode.

86. Protiv tog zaključka ne može se tvrditi da se pretpostavka da je ugled ranijih žigova utvrđen mogla izvesti samo uzimajući u obzir takav prijenos ugleda. Naime, s jedne strane, iz spornih odluka ne proizlazi jasno, osobito s obzirom na njihov dvoznačan tekst, da je neuzimanje u obzir mogućnosti takvog prijenosa jedini aspekt analize Odjela za prigovore u pogledu ocjene ugleda ranijih žigova koji je žalbeno vijeće kritiziralo. S druge strane, samo žalbeno vijeće nije jasno, a još manje konačno, zauzelo stajalište o takvoj mogućnosti ni o kasnijem pitanju bi li, čak i kad bi se prihvatio prijenos ugleda, u okolnostima slučaja to bilo dovoljno da se utvrdi ugled ranijih žigova na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 ili barem jednog od njih.

87. Suprotno tome, zaključak da Opći sud nije odlučivao o pitanju može li se ugled zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla prenijeti na zajednički žig iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, za potrebe primjene članka 8. stavka 5. te uredbe, potvrđen je u točki 147. pobijanih presuda, u kojoj je Opći sud, nakon što je u svakom od predmeta djelomično poništio sporne odluke, pojasnio da je, kao prvo, na žalbenom vijeću da konačno odluči o postojanju ugleda ranijih žigova i, prema potrebi, njegovu intenzitetu.

88. Iz prethodno navedenog proizlazi da prvi protužalbeni razlog svih protužalbi treba odbiti jer se temelji na pogrešnom tumačenju pobijanih presuda i odnosi na pravno pitanje o kojem Opći sud nije odlučivao.

2. Drugi protužalbeni razlog, koji se temelji na proturječnosti obrazloženja i pogrešci koja se tiče prava u primjeni članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009

89. U okviru svojeg drugog protužalbenog razloga Delta Lingerie ističe, kao prvo, da je Opći sud proturječio sam sebi i povrijedio svoju obvezu obrazlaganja kada je u točki 141. pobijanih presuda tvrdio da javnost kojoj su upućeni žigovi za koje su podnesene prijave za registraciju može privući prijenos vrijednosti i pozitivnih kvaliteta povezanih s regijom Darjeeling na žigove za koje su podnesene prijave za registraciju, dok je u točkama 107., 111. i 120. tih presuda zaključio da ne postoji veza između proizvoda i usluga obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju i navedene regije te da uopće ne postoji sličnost između tih proizvoda i usluga i proizvoda obuhvaćenog ranijim žigovima.

90. Smatram da se taj prigovor ne može prihvatiti. Naime, točke 107., 111. i 120. pobijanih presuda, na koje upućuje Delta Lingerie, posvećene su analizi postojanja ozbiljne opasnosti od nanošenja štete razlikovnom karakteru ranijih žigova, dok se točka 141. tih presuda odnosi na ispitivanje postojanja opasnosti da neopravdana uporaba žigova za koje su podnesene prijave za registraciju omogućuje da se nepošteno iskoristi razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova. Međutim, za ocjenu postojanja tih dviju opasnosti potrebno je uzeti u obzir različite elemente. Stoga, ako se razmotri šteta nanesena razlikovnom karakteru ranijeg žiga, treba uzeti u obzir ekonomsko ponašanje prosječnog potrošača proizvoda ili usluga za koje je registriran taj žig, dok se, kada se mora ocijeniti postojanje opasnosti da se pojavi *free-riding*, analiza provodi s gledišta prosječnog potrošača proizvoda ili usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju.

91. Stoga je Opći sud bez proturječnosti mogao utvrditi, s jedne strane, da se potrošača proizvoda obuhvaćenog ranijim zajedničkim žigovima ne bi uvjerilo da proizvodi i usluge obuhvaćeni prijavama žigova koje je podnio Delta Lingerie potječu iz regije Darjeeling i, s druge strane, da bi potrošača tih proizvoda i tih usluga privukle vrijednosti i pozitivne kvalitete povezane s navedenom regijom.

92. Taj se zaključak ne dovodi u pitanje okolnošću, koju ističe Delta Lingerie, da se potrošači proizvoda obuhvaćenog ranijim zajedničkim žigovima i potrošači proizvoda i usluga obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju u određenoj mjeri podudaraju. Naime, Opći sud analizirao je percepciju i ponašanje tih potrošača iz različitih gledišta (s jedne strane, sposobnost da pripisuju i prepoznaju zemljopisno podrijetlo predmetnih proizvoda ili usluga i, s druge strane, sklonost da ih privuče aluzija oznake zemljopisnog podrijetla) i tijekom različitih prigoda kupovine.

93. Kao drugo, Delta Lingerie ističe da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u primjeni članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 time što je u pobijanim presudama zaključio da postoji opasnost od iskorištavanja bez opravdanog razloga uporabom žigova za koje su podnesene prijave za registraciju na temelju te odredbe, čak i nakon što je utvrdio da žalbeno vijeće nije provelo nikakvu posebnu analizu posvećenu postojanju asocijativne veze u svijesti javnosti između suprotstavljenih znakova.

94. U tom je pogledu dovoljno napomenuti da je Opći sud, tek nakon što je utvrdio da se analiza žalbenog vijeća temelji na pretpostavci postojanja takve asocijativne veze, nastavio svoje ispitivanje zakonitosti spornih odluka s gledišta članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 da bi na kraju tog ispitivanja zaključio da je ta odredba povrijeđena. Time Opći sud nije povrijedio, kao što mu Delta Lingerie stavlja na teret, uvjete primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

3. Zaključci o protužalbama

95. Budući da ispitivanje istaknutih protužalbenih razloga nije omogućilo utvrđivanje nijednog od nedostataka koje je Delta Lingerie naveo protiv pobijanih presuda, smatram da se navedene protužalbe moraju u cijelosti odbiti.

VI. Zaključak

96. Na temelju svih prethodnih razmatranja predlažem Sudu da odbije i žalbe i protužalbe te da The Tea Board naloži snošenje troškova povezanih sa žalbama, a društvu Delta Lingerie snošenje troškova povezanih s protužalbama.