



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (осми състав)

2 октомври 2015 година *

„Марка на Общността — Производство по възражение — Фигуративна марка „Darjeeling“ —
По-ранни колективни словна и фигуративна марка на Общността „DARJEELING“ —
Относителни основания за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 207/2009“

По дело T-624/13,

The Tea Board, установен в Калкута (Индия), за който се явяват А. Nordemann и М. Maier,
адвокати,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която
се явява S. Palmero Cabezas, в качеството на представител,

ответник,

като другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в
производството пред Общия съд, е

Delta Lingerie, установено в Cachan (Франция), за което се явяват G. Marchais и
P. Martini-Berthon, адвокати,

с предмет жалба срещу решение на втори апелативен състав на СХВП от 17 септември 2013 г.
(преписка R 1504/2012-2) относно производство по възражение между The Tea Board и Delta
Lingerie,

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав),

състоящ се от: D. Gratsias (докладчик), председател, М. Кънчева и С. Wetter, съдии,

секретар: J. Palacio González, главен администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 25 ноември 2013 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 2 май 2014 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на
18 април 2014 г.,

* Език на производството: английски.

предвид определеното от 24 октомври 2014 г. за съединяване на дела T-624/13—T-627/13 за целите на устната фаза на производството,

след съдебното заседание от 11 февруари 2015 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

- 1 На 22 октомври 2010 г. встъпилата страна, Delta Lingerie, подава в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за регистрация на марка на Общността на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).
- 2 Марката, чиято регистрация се иска, е фигуративният знак, възпроизведен по-долу, съдържащ словния елемент „darjeeling“, изписан с бели букви, разположен в светло зелен правоъгълник:



- 3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към класове 25, 35 и 38 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:
 - клас 25: „Дамско бельо и дневно и нощно бельо, а именно колани за ханша, бодита, бюстиета, бюстиета, предназначени за жартieri, сутиени, бричове (панталони), слипове, прашки, наръкавници, шорти, боксери, колан за ханша, жартieri, ластици за чорапи, долна дамска блуза, чорапогачи, дълги чорапи, плувно облекло; дрехи, трикотажно облекло, бельо, блузи тип потник, тениски, корсети, корсаж, сари, блузи, гащеризони, пуловери, трико, пижами, нощници, панталони, долни панталони, дамски шалове, халати, пенъоари, хавлии за баня, плувно облекло, бански гашета, фусти, шалчета“;
 - клас 35: „Продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня; бизнес консултации за създаване и експлоатация на пунктове за продажба на дребно, центрове за покупка за продажба на дребно и реклама; услуги — насърчаване на продажбите (за трети лица), реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация, онлайн реклама чрез информационна мрежа, реклама чрез директна поща (диплянки, проспекти, безплатни вестници, мостри), абониране за вестници за сметка на трети лица; търговска информация или справки; организиране на мероприятия, изложби с търговски или рекламни цели, управление на рекламата, наем на рекламна площ, радиореклама и телевизионна реклама, рекламно спонсорство“;

- клас 38: „Телекомуникации, предаване на съобщения и изображения чрез компютър, услуги за интерактивно телеразпространение, свързано с представяне на продукти, комуникация чрез компютърни терминали, предаване по световна информационна мрежа (предаване), отворена и затворена“.
- 4 Заявката за регистрация на марка на Общността е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 4/2011 от 7 януари 2011 г.
- 5 На 7 април 2011 г. жалбоподателят, The Tea Board, структура, създадена с индийския закон за чая № 29 от 1953 г., оправомощена да управлява производството на чай, подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за стоките и услугите, посочени в точка 3 по-горе, на основание на член 41 от Регламент № 207/2009.
- 6 Възражението се основава на следните по-ранни марки:
- по-ранна колективна словна марка на Общността „DARJEELING“, за която е подадена заявка за регистрация на 7 март 2005 г., регистрирана на 31 март 2006 г. с номер 4325718.
 - по-ранна колективна фигуративна марка на Общността, за която е подадена заявка за регистрация на 10 ноември 2009 г., регистрирана на 23 април 2010 г. с номер 8674327 и възпроизведена по-долу:



- 7 Двете колективни марки на Общността означават продукти от клас 30 и отговарят на описанието „Чай“.
- 8 В подкрепа на възражението са посочени основанията по член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 9 Освен това, както се установява от доказателствата, представени от жалбоподателя на апелативния състав, словният елемент „darjeeling“, т.е. общият за конфликтните знаци словен елемент, е защитено географско указание за чая, регистрирано след подаване на заявка, получена на 12 ноември 2007 г., въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1050/2011 на Комисията от 20 октомври 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Darjeeling (ЗГУ) (ОВ L 276, стр. 5). Този регламент за изпълнение е приет въз основа на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114), заменен временно с Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, стр. 1).

- 10 На 10 юли 2012 г. отделът по споровете отхвърля възражението, като се обосновава с това, че от една страна, във връзка с прилагането на член 8, параграф 1 от Регламент № 207/2009, стоките и услугите, означени с конфликтните знаци, не са сходни и от друга страна, във връзка с прилагането на член 8, параграф 5 от посочения регламент, представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да се установи наличието на репутация на по-ранните колективни марки на Общността сред съответните потребители.
- 11 На 10 август 2012 г. жалбоподателят подава до СХВП жалба срещу решението на отдела по споровете на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009.
- 12 С решение от 17 септември 2013 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбата и потвърждава решението на отдела по споровете. Той приема по-конкретно, че поради липсата на сходство между стоките и услугите, обозначени с конфликтните знаци, няма вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Той отхвърля също и твърдението за нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент, като се обосновава с това, че представените от жалбоподателя доказателства не са достатъчни, за да се установи, че са налице всички условия за прилагането на посочената разпоредба.

Искания на страните

- 13 Жалбоподателят иска от Общия съд:
- да отмени обжалваното решение,
 - да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
- 14 СХВП иска от Общия съд:
- да отхвърли жалбата,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
- 15 Встъпилата страна иска от Общия съд:
- да потвърди обжалваното решение,
 - да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

1. По допустимостта на доказателствата, представени за първи път пред Общия съд

- 16 Жалбоподателят представя на Общия съд две изображения, включени в текста на жалбата, на които е възпроизведена фасадата на един или няколко търговски обекта на встъпилата страна, две изображения, включени в текста на жалбата и използвани за рекламни цели от встъпилата страна, няколко страници от интернет сайт, наречен „Lingerie Stylist Blog“ (приложение 7), както и няколко страници от интернет сайт, наречен „TheStriversRow“ (приложение 8). Жалбоподателят потвърди в съдебното заседание, че тези доказателства не са представени в производството пред СХВП.

- 17 СХВП оспорва допустимостта на тези изображения и приложения, както и доказателствената им стойност. От своя страна встъпилата страна смята, че посочените по-горе доказателства нямат значение за настоящия случай.
- 18 Според постоянната съдебна практика целта на жалбата до Общия съд е осъществяването на контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на СХВП по смисъла на член 65 от Регламент № 207/2009 и законосъобразността на обжалвания акт трябва да се преценява в зависимост от фактическите и правните обстоятелства, съществуващи към датата, на която актът е приет, тъй като задачата на Общия съд не е да преразглежда фактическите обстоятелства в светлината на доказателствата, представени за първи път пред него. Следователно тези доказателства не трябва да се приемат, без да е необходимо да се изследва доказателствената им стойност (определение от 7 февруари 2013 г., *Majtczak/Feng Shen Technology* и СХВП, C-266/12 P, EU:C:2013:73, т. 45; вж. решение от 24 ноември 2005 г., *Sadas/CXВП — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, т. 19 и цитираната съдебна практика).

2. По съществуването на спора

- 19 Жалбоподателят повдига две правни основания, изведени, първото, от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, и второто, от нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент.

По първото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009

- 20 Във връзка с първото правно основание жалбоподателят твърди, че след като преценил, че стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, са съвсем различни, апелативният състав неправилно приел, че не съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. По-конкретно, той упреква апелативния състав за това, че допуснал грешка относно обхвата на защитата, предоставена на колективните марки на Общността, попадащи в приложното поле на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, правейки в случая същия вид преценка като тази, която би направил, за да прецени наличието на вероятност от объркване между две индивидуални марки. Във връзка с това жалбоподателят поддържа, че основната функция на колективна марка, като по-ранните марки в конкретния случай, е да гарантира, че стоките и услугите, за които се отнася, произхождат от предприятие, разположено в зоната на географски произход, указана със съответната марка. Според жалбоподателя тази функция ясно се отличава от функцията на индивидуална марка, която е да гарантира на потребителя търговския произход на стоките и услугите, за които се отнася.
- 21 По същество жалбоподателят смята, че поради особената функция на колективните марки, попадащи в приложното поле на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, обстоятелството, че стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, могат да имат един и същ географски произход, трябва да се вземе предвид, от една страна, като критерий при преценката на тяхното сходство, и от друга страна, като определящ елемент при общата преценка за наличие на вероятност от объркване. В това отношение жалбоподателят поддържа, че в случай като разглеждания по настоящото дело вероятността от объркване се състои във възможността потребителите да помислят, че стоките или суровините за тях и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, имат един и същ географски произход.
- 22 По този начин представените във връзка с първото правно основание доводи се разделят на две части. В първата част жалбоподателят твърди по същество, че при прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, тъй като при сравняването на стоките и услугите, за които се отнасят

конфликтните знаци, той не е взел предвид техния реален или хипотетичен произход, пренебрегвайки по този начин специфичната функция на колективните марки, защитаващи географски произход. Във втората част жалбоподателят по същество упреква апелативния състав за допусната от него грешка при прилагане на правото, тъй като при общата преценка за наличие на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 пропуснал да вземе предвид реалния или хипотетичен географския произход на стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, пренебрегвайки по този начин специфичната функция на колективните марки, попадащи в приложното поле на член 6б, параграф 2 от споменатия регламент.

23 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.

– По съответните потребители

24 Според съдебната практика вероятността от объркване между две конфликтни марки по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не трябва да се преценява въз основа на абстрактно сравнение на конфликтните знаци и на обозначените с тях стоки и услуги. Преценката на тази вероятност трябва по-скоро да се основава на възприемането на тези знаци, стоки и услуги от съответните потребители (решение от 24 май 2011 г., ancotel./СХВП — Acotel (ancotel.) T-408/09, EU:T:2011:241, т. 29).

25 По-конкретно, според постоянната съдебна практика при общата преценка на вероятността от объркване следва да се вземе предвид средният потребител на съответната категория стоки, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. За целите на преценката на вероятността от объркване съответните потребители включват ползвателите, които могат да използват както стоките или услугите, до които се отнася по-ранната марка, така и тези, до които се отнася заявената марка (вж. решение ancotel., т. 24 по-горе, EU:T:2011:241, т. 37 и 38 и цитираната съдебна практика).

26 Тъй като в настоящия случай в обжалваното решение няма никакъв конкретен анализ относно съответните потребители и за апелативния състав е било достатъчно да приеме изцяло анализа, направен от отдела по споровете с оглед на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, следва да се вземе предвид решението на отдела по споровете. Наистина от съдебната практика следва, че когато апелативният състав потвърди решението на по-долната инстанция на СХВП, това решение, както и неговите мотиви стават неразделна част от контекста по приемането на решението на апелативния състав, който контекст е известен на страните и позволява на съда да упражни напълно своя контрол за законосъобразност по отношение на основателността на преценката на апелативния състав (вж. решение от 28 юни 2011 г., ReValue Immobilienberatung/СХВП (ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, т. 20 и цитираната съдебна практика).

27 Според решението на отдела по споровете услугите, спадащи към клас 35, се предлагат от дружества, специалисти в областите на продажбата на дребно, рекламата, мениджмънта и в други области. Що се отнася до услугите, спадащи към клас 38, отделът по споровете приема, че те са предназначени за потребители в областта на телекомуникациите.

28 Тъй като отделът по споровете не е направил никакъв конкретен анализ във връзка със съответните потребители, за които са предназначени стоките, до които се отнасят конфликтните марки, трябва да се заключи, че той мълчаливо приема, че разглежданите стоки са предназначени за едни и същи потребители.

- 29 В това отношение от решението на отдела по споровете се установява, че тези потребители, за които са предназначени както стоките, за които се отнася заявената марка, така и стоката, за която се отнасят по-ранните марки, е широката общественост. Наистина при преценката за наличието на репутация на по-ранните марки отделът по споровете е трябвало да определи потребителите, за които те са предназначени (вж. в този смисъл решение от 6 февруари 2007 г., Aktieselskabet af 21. november 2001/CXВП — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Сб., EU:T:2007:35, т. 48). Така той приема, че от представените от жалбоподателя доказателства не се установява широката общественост на съответната територия, а именно широката общественост в Европейския съюз, да разпознава по-ранните марки.
- 30 Поради това, тъй като апелативният състав одобрява изцяло решението на отдела по споровете във връзка с прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, следва въз основа на обжалваното решение да се приеме, че стоките, до които се отнасят конфликтните знаци, са предназначени за едни и същи потребители, а именно широката общественост. Впрочем жалбоподателят приема този подход, когато твърди, че чаят и дрехите имат едни и същи потребители. Колкото до услугите от класове 35 и 38, за които се отнася заявената марка, апелативният състав мълчаливо приема, което се потвърждава от CXВП в писмения ѝ отговор, че те са предназначени като цяло за специалисти.
- 31 В това отношение следва да се приеме, че няма никаква причина да се поставят под въпрос утвърдените от апелативния състав изводи във връзка с това, които във всеки случай не са оспорени от страните по делото.

– По първата част от първото правно основание

- 32 Съгласно член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранна марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка. Впрочем вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване (вж. решение от 9 юни 2010 г., Muñoz Arraiza/CXВП — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Сб., EU:T:2010:226, т. 25 и цитираната съдебна практика).
- 33 Следва освен това да се отбележи, че в член 66 от Регламент № 207/2009 е предвидена възможност за регистрация на колективни марки на Общността. Според параграф 1 от него могат да представляват такива марки „марките на Общността, посочени за такива при подаване на заявката и годни да отличат стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия“. В текста се уточнява, че заявки за регистрация на такива марки могат да подават „[с]друженията на фабриканти, производители, доставчици на услуги или на търговци, които по смисъла на приложимото за тях законодателство, са правоспособни от тяхно собствено име да бъдат титуляри на права и задължения от всякакво естество, да сключват договори или да извършват други правни действия и да участват като страна в съдебни производства, както юридическите лица по публичното право“. В член 66, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се уточнява, че разпоредбите на регламента се прилагат за колективните марки на Общността, „освен ако в членове 67—74 [от същия регламент] не е предвидено друго“.

- 34 Според член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 като колективни марки на Общността по смисъла на параграф 1 от същия член могат да се регистрират „знаци или указания, които могат да служат в търговията за означаване на географския произход на стоките или на услугите“, и то чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент, според който се отказва регистрация на марки, които се състоят предимно от такива знаци или от означения.
- 35 От съдебната практика следва, че в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 66, параграф 3 от същия регламент колективна марка на Общността, както всяка друга марка на Общността, се ползва от защита срещу всяко посегателство, до което би довела регистрацията на марка на Общността, съдържаща вероятност от объркване (решение RIOJAVINA, т. 32 по-горе, EU:T:2010:226, т. 22).
- 36 Както многократно припомнят Съдът на ЕС и Общият съд, за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство на конфликтните марки, както и идентичност или сходство на обозначените стоки или услуги. Става въпрос за кумулативни предпоставки (вж. определение от 25 ноември 2010 г., Lufthansa AirPlus Servicekarten/CXВП, C-216/10 P, EU:C:2010:719, т. 26 и цитираната съдебна практика и решение от 5 декември 2012 г., Consorzio vino Chianti Classico/CXВП– FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, т. 19 и цитираната съдебна практика).
- 37 Според постоянната съдебна практика, за да се прецени дали е налице идентичност или сходство по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 на стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, следва да се вземат предвид всички съществени фактори, които характеризират връзката между тях. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер (вж. решения от 18 декември 2008 г., Les Éditions Albert René/CXВП, C-16/06 P, Сб., EU:C:2008:739, т. 65 и цитираната съдебна практика и от 21 март 2013 г. Event/CXВП CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, т. 40 и цитираната съдебна практика). Може да се вземат предвид и други фактори, като каналите за дистрибуция на съответните стоки, а също и обстоятелството, че стоките често се продават в едни и същи специализирани търговски обекти, което може да допринесе за представата на съответния потребител за тесните връзки, които съществуват между тях, и да засили впечатлението, че отговорността за производството на тези стоки се носи от едно и също предприятие (вж. решение от 18 юни 2013 г., Otero González/CXВП — Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325, т. 32 и цитираната съдебна практика).
- 38 В настоящия случай отделът по споровете приема, че стоките, за които се отнася заявената марка, спадащи към клас 25, нямат сходство с чая, единствена стока, за която се отнасят по-ранните марки, поради съответното им естество, тяхното предназначение, използваните за дистрибуцията им канали и мрежата на участващите дистрибутори, както и поради факта, че тези стоки не се допълват, нито се конкурират помежду си. Така той заключава, че между тези стоки няма никаква връзка. Той достига до същия извод и по отношение на услугите от класове 35 и 38, за които се отнася заявената марка. Апелативният състав потвърждава изцяло изводите на отдела по споровете. В това отношение той отхвърля изложените от жалбоподателя доводи, изведени от основната функция на колективните марки като по-ранните марки, които според жалбоподателя попадали в приложното поле на член 66 параграф 2 от Регламент № 207/2009.
- 39 Съществената част от доводите си пред Общия съд жалбоподателят основава на тази „основна функция“ на колективните марки като по-ранните марки и твърди, че трябва да се счита, че стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, са сходни само поради факта, че те биха могли да имат един и същ географски произход.

- 40 Във връзка с това следва да се припомни, че както се установява от съображение 8 от Регламент № 207/2009, целта на защитата, предоставена от марка на Общността, е именно да гарантира функцията на марката като означение за произход. Става въпрос за нейната основна функция, която е да гарантира на потребителя или крайния потребител какъв е произходът на обозначената с марката стока или услуга, като му позволява, без вероятност от объркване, да отличи тази стока или услуга от стоките с друг произход (вж. решение от 16 юли 2009 г., *American Clothing Associates/CXВП и CXВП/American Clothing Associates*, C-202/08 P и C-208/08 P, Сб., EU:C:2009:477, т. 40 и цитираната съдебна практика).
- 41 В случая не се спори, че словният елемент „darjeeling“ може да се използва в търговията, за да означава географския произход на стоката, за която се отнасят по-ранните марки. Тази констатация не може да бъде оспорена с доводите на CXВП, изведени от евентуалното възприемане на тази дума от част от потребителите, които не биха разпознали „darjeeling“ като географско наименование. Ако обаче е безспорно, както с основание припомня жалбоподателят, че основната функция на географско указание е да гарантира на потребителите географския произход на стоките и конкретните присъщи за тях качества (вж. в този смисъл решение от 29 март 2011 г., *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, Сб., EU:C:2011:189, т. 147), същото не може да се каже за основната функция на колективна марка на Общността. Фактът, че тя се състои от указание, което може да се използва за означаване на географския произход на стоките, за които тя се отнася, не поставя под въпрос основната функция на всяка колективна марка, която е посочена в член 66, параграф 1 от Регламент № 207/2009, а именно функцията да отличава стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите сдружения или предприятия (вж. в този смисъл решение *RIOJAVINA*, т. 32 по-горе, EU:T:2010:226, т. 26 и 27). Следователно функцията на колективна марка на Общността не се нарушава поради регистрацията ѝ по силата на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009. По-конкретно, става въпрос за знак, който позволява да се разграничат стоките или услугите според сдружението, притежател на марката, а не според географския им произход.
- 42 Наистина, макар член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да въвежда изключение от член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент, като облекчава условията за регистрация и допуска регистрацията на марки, които описват произхода на стоките, за които се отнасят (вж. в този смисъл решение от 13 юни 2012 г., *Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/CXВП — Garmo (HELLIM)*, T-534/10, Сб., EU:T:2012:292, т. 51), според член 66, параграф 3 от този регламент, освен ако изрично не е предвидено друго, неговите разпоредби се прилагат за всички колективни марки на Общността, включително тези, регистрирани по силата на член 66, параграф 2 от него.
- 43 Поради това, доколкото нито една разпоредба от главата от Регламент № 207/2009, посветена на колективните марки на Общността, не позволява да се приеме, че основната функция на колективните марки на Общността, включително тези, които представляват указание, което може да се използва за означаване на географския произход на стоките, за които те се отнасят, е различна от тази на индивидуалните марки на Общността, следва да се приеме, че тя е, както за индивидуалните марки на Общността, да отличава означените с нея стоки или услуги според конкретна структура, от която те произхождат, от а не според географския им произход.
- 44 Следователно жалбоподателят греша, като приема, че колективна марка на Общността, представляваща указание, което може да се използва за означаване на географския произход на стоките или услугите, за които тя се отнася, не може да отличава стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия.
- 45 Наистина според член 67, параграф 2 от Регламент № 207/2009 заявителят на колективна марка на Общността трябва да представи правила за използване на заявената марка, които указват условията за използване на марката, лицата, които имат право да използват марката, и

условията за присъединяване към сдружението заявител. Според член 71 от Регламент № 207/2009 тези правила за използване могат освен това да се изменят от притежателя на колективната марка на Общността. Така и за марките по член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 условията за присъединяване към сдружението, притежател на марката, се определят в правилата за използването ѝ. Разбира се, по силата на посочения по-горе и цитиран от жалбоподателя член 67, параграф 2 от Регламент № 207/2009 правилата за използване на марка, попадаща в приложното поле на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, трябва да разрешават на всяко лице, чиито стоки или услуги произхождат от съответната географска зона, да стане член на сдружението, което е притежател на марката. Регламент № 207/2009 обаче не изключва възможността сдружението, притежател на колективна марка на Общността по член 66, параграф 2 от този регламент, да предвиди в правилата за използване на тази марка възможност членове на сдружението, притежател на марката, да станат структури или лица, които си сътрудничат със структури, чиито стоки са с произход от съответната географска зона, или които използват като суровини стоките на сдружението, притежател на марката, без да са установени в означената с марката зона на географския произход и без техните стоки да произхождат непосредствено от съответната географска зона.

- 46 От всичко изложено дотук следва, че функцията на колективните марки на Общността, попадащи в приложното поле на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, е да отличава стоките или услугите, за които се отнасят тези марки, според структурата, която ги притежава, а не според техния географски произход.
- 47 Не може да се приеме доводът, който жалбоподателят извежда от решение на Bundesgerichtshof (Германски федерален съд), постановено на 30 ноември 1995 г. (дело I ZB 32/93, публикувано през 1996 г., GRUR 270, 271 (MADEIRA), който постановил, че колективната марка гарантира, че стоките са с произход от предприятие, което се намира в зоната на географския произход и има право да използва колективната марка. Както се установява от съдебната практика, режимът на марките на Общността е самостоятелна система, състояща се от съвкупност от норми и преследваща специфични за нея цели, която се прилага независимо от всяка една национална система (вж. в този смисъл решение от 16 май 2007 г., Trek Bicycle/CXВП — Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143, т. 63).
- 48 Накрая следва да се отбележи, че в случая не са относими нито член 7, параграф 1, буква к) от Регламент № 207/2009, който при наличието на определени условия установява абсолютно основание за отказ да се регистрира като марка на Общността знак, когато той съдържа или се състои от географско указание, защитено по силата на Регламент № 510/2006, заменен с Регламент № 1151/2012, нито член 164 от същия регламент, който чрез препращане към член 14 от Регламент № 510/2006 визира отношенията, от една страна, между марки, за които е подадена заявка за регистрация, или регистрирани марки, и от друга страна, защитени географски указания по смисъла на последния посочен регламент. Наистина в разглеждания спор жалбоподателят не се позовава пред инстанциите на CXВП на защитено географско указание по смисъла на Регламент № 510/2006, а образува производство по възражение, основано на посочените в точка 6 по-горе колективни марки на Общността и на посочените в член 8, параграф 1, буква б) и параграф 5 от Регламент № 207/2009 относителни основания за отказ.
- 49 С оглед на изложеното по-горе следва да се отбележи, както правят и CXВП и встъпилата страна, че когато в производство по възражение конфликтните знаци са, от една страна, колективни марки, и от друга страна, индивидуални марки, сравнението на стоките и услугите, за които се отнасят, трябва да се направи въз основа на същите критерии, които се прилагат, когато се преценява сходството или идентичността на стоките и услугите, за които се отнасят две индивидуални марки.

- 50 Поради това в случая трябва да се потвърди заключението на апелативния състав, изложено в точка 38 по-горе. Ноторно е наистина, че дрехите и чая като правило нито се произвеждат от едно и също предприятие, нито се търгуват, обозначени с еднакви марки. Затова не може да се приеме, че производител на дрехи осъществява дейност и в областта на производството или търговията с чай. С други думи съответните потребители няма да предположат, че стоките, за които се отнасят конфликтните знаци, са с еднакъв търговски произход, нито че отговорност за производството им носи едно и също предприятие (вж. в този смисъл решение от 18 ноември 2014 г., Repsol/CXВП — Adell Argiles (ELECTROLINERA), T-308/13, EU:T:2014:965, т. 38). Очевидно е освен това, че разглежданите стоки не се допълват взаимно, че те още по-малко се конкурират и каналите им за дистрибуция са различни.
- 51 Освен това, с оглед на изложеното по-горе в точки 40—47, трябва да се отхвърлят и доводите на жалбоподателя, че възможността съответните потребители да сметат, че стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, имат един и същ географски произход, може да бъде достатъчен критерий за установяване на тяхното сходство или идентичност за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
- 52 Наистина, както твърди CXВП, изключително широка гама от стоки и услуги може да се произвежда или предоставя в една и съща географска зона. Не е изключена и възможността област, чието географско наименование е регистрирано като колективна марка на Общността по силата на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, да бъде източник на различни суровини, които могат да се използват за производството на различни и разнообразни стоки. На основата на тези констатации разширително тълкуване на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 като посоченото от жалбоподателя, би означавало, както изтъква встъпилата страна, на колективните марки, регистрирани чрез дерогация на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, да се предостави абсолютна защита, независеща от стоките, за които се отнасят конфликтните знаци, и поради това в противоречие със самата буква на член 8, параграф 1 буква б) от споменатия регламент.
- 53 Същото важи и за услугите от клас 35 и тези от клас 38. Само вероятността, че средният потребител може да счете, че съответните услуги, т.е. услугите за продажба на дребно, предлагани с марката „DARJEELING“, са свързани със стоки, произхождащи от едноименната географска зона, или също, че телекомуникационните услуги, предоставяни със същата марка, са свързани с тази географска зона или ще предлагат информация за нея, не е достатъчна, за да се установи сходство на услугите за които се отнася заявената марка, и стоките, за които се отнасят по-ранните марки.
- 54 Следва освен това да се отхвърли и доводът на жалбоподателя, изведен от графичното изображение на словния елемент „darjeeling“, съдържащ се в заявената марка, и връзката, която приликата на точките върху буквите „j“ и „i“ на листенца чай могла да създаде между чая и стоките, за които се отнася заявената марка. Наистина, дори да се предположи, че тези точки приличат наистина на листенца, и по-конкретно на листенца чай, и че създават връзка между чая и стоките, за които се отнася заявената марка, тази връзка не би могла да бъде достатъчна, за да доведе до сходство или идентичност на стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

– По втората част от първото правно основание

- 55 Във втората част от първото правно основание жалбоподателят по същество упреква апелативния състав за пропускане му при общата преценка за наличие на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 да вземе предвид реалния или възможен географски произход на стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните знаци.

- 56 Като се вземе предвид, че доводите на жалбоподателя, изложени във връзка с първата част от първото правно основание и изведени от сходството на стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, са отхвърлени и следователно едно от двете кумулативни условия по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 не е изпълнено, следва веднага да се посочи, че в настоящия случай апелативният състав с основание отказва да го приложи.
- 57 Разбира се, според постоянната съдебна практика цялостната преценка за наличието на вероятност от объркване предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално между сходството на марките и това на обхванатите от тях стоки или услуги. Затова ниска степен на сходство между стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, може да се компенсира с висока степен на сходство между марките и обратно (вж. определения от 27 април 2006 г., L'Oréal/CXВП, C-235/05 P, EU:C:2006:271, т. 35 и цитираната съдебна практика и от 2 октомври 2014 г., Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Leriarcz/CXВП, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, т. 23 и цитираната съдебна практика).
- 58 Макар евентуалното сходство на конфликтните знаци да трябва да се вземе предвид при тази обща преценка, само по себе си то не води до вероятност от объркване между тях (вж. по аналогия решения от 29 септември 1998 г., Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, т. 22 и от 16 октомври 2013 г., Mundipharma/CXВП — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, т. 62). Наистина трябва да се установи известна, дори минимална степен на сходство между съответните стоки и услуги, за да може голямото сходство или евентуално идентичността на конфликтните знаци да доведе, в светлината на принципа на взаимозависимостта на факторите, до вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. В случая обаче, както правилно приема апелативният състав, стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, не са сходни.
- 59 Във връзка с това трябва да се припомни, че от съдебната практика следва, че колективна марка не би могла да се ползва от засилена защита на основание на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, когато при общата преценка за наличието на вероятност от объркване се установи, че сходството на стоките и услугите не е достатъчно, за да доведе до такава вероятност (вж. по аналогия относно сходството на знаците решение F.F.R., т. 36 по-горе, EU:T:2012:645, т. 61). Следователно дори когато става въпрос за преценка на наличието на вероятност от объркване между колективни марки на Общността и индивидуални марки на Общността, и сходството на конфликтните знаци не би могло, с оглед на принципа на взаимозависимостта на критериите, да компенсира липсата на сходство между стоката, за която се отнасят по-ранните марки, и стоките и услугите, за които се отнася заявената марка.
- 60 Впрочем с оглед на изложеното по-горе в точки 40—43 във връзка с основната функция на колективните марки, попадащи в приложното поле на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, следва да се отхвърли доводът на жалбоподателя, че при преценката за наличието на вероятност от объркване между такива колективни марки на Общността и индивидуални марки, тази вероятност не се изразявала във възможността потребителите да помислят, че съответните стоки и услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, а във възможността потребителите да помислят, че стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, или суровините, използвани за производството им, могат да имат еднакъв географски произход.
- 61 Освен това, дори да се приеме, че произходът на стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, може да бъде един от факторите, които трябва да се вземат предвид при цялостната преценка за наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, както беше подчертано по-горе, тази разпоредба не е приложима, когато, както в настоящия случай, едно от посочените в нея кумулативни условия не е налице.

62 Впрочем не би могъл да се възприеме и доводът, изведен от твърдения силно проявен отличителен характер на по-ранните марки. Разбира се, според постоянната съдебна практика вероятността от объркване между два конфликтни знака е толкова по-голяма, колкото по-силно е проявен отличителният характер на по-ранната марка (решения от 11 ноември 1997 г., SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, т. 24 ; Canon, т. 58 по-горе, EU:C:1998:442, т. 18 и от 18 юли 2013 г., Specsavers International Healthcare и др., C-252/12, Сб., EU:C:2013:497, т. 36). Дори да се предположи обаче, че в случая по-ранните марки са придобили силно проявен отличителен характер, това обстоятелство не би могло да компенсира пълната липса на сходство между стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните марки.

63 Поради това първото правно основание следва да се отхвърли изцяло.

По второто правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009

64 С второто си правно основание жалбоподателят твърди по същество, че апелативният състав неправилно приема, че в настоящия случай не са налице условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

65 Следва да се припомни, че съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 „[п]ри възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2 се отказва регистрацията на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна на по-ранна марка и тя трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с репутация в съответната държава членка, и когато използването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка, извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би я увредило“.

66 Наистина, макар да е безспорно, че първата функция на марката е да указва произход, марката притежава присъща икономическа стойност, която е автономна и различна от тази на стоките или услугите, за които е регистрирана. Така член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 гарантира защитата на марката с репутация по отношение на всяка заявка за идентична или сходна марка, която може да засегне неблагоприятно образа на първата, дори ако стоките, обхванати от заявената марка, не са аналогични на тези, за които е регистрирана по-ранната марка (решения от 22 март 2007 г., Sigla/CXВП — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Сб., EU:T:2007:93, т. 35 и от 8 декември 2011 г., Aktieselskabet af 21. november 2001/CXВП — Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, т. 58).

67 От текста на тази разпоредба следва, че приложението ѝ зависи от три условия, а именно: първо, идентичност или сходство на конфликтните марки, второ, наличие на репутация на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, и трето, наличие на опасност с използването без основателна причина на заявената марка да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или то да ги увреди. Тези условия са кумулативни и липсата на някое от тях е достатъчна, за да не бъде приложима посочената разпоредба (вж. решение от 12 ноември 2014 г., Volvo Trademark/CXВП — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11, EU:T:2014:943, т. 18 и цитираната съдебна практика).

68 Освен това член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предполага, когато са налице посочените в него нарушения, те да са последица от определена степен на сходство между по-ранната и последващата марка, поради което съответните потребители свързват тези две марки, т.е. правят връзка между тях, дори и да не ги объркват (вж. решение от 14 декември 2012 г., Vimbo/CXВП — Grupo Vimbo (GRUPO VIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, т. 29 и

цитираната съдебна практика). Съществуването на такава връзка между заявената за регистрация марка и по-ранната марка в съзнанието на съответните потребители следователно представлява основно имплицитно условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (вж. решения от 25 май 2005 г., *Spa Monopole/CXВП — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Rec, EU:T:2005:179, т. 41 и цитираната съдебна практика и от 11 декември 2014 г., *Coca-Cola/CXВП — Mitico (Master)*, T-480/12, Сб., EU:T:2014:1062, т. 26 и цитираната съдебна практика).

- 69 Именно в светлината на тези предварителни бележки следва да се разгледа второто изложено от жалбоподателя правно основание.

– По съответните потребители

- 70 Трябва да се подчертае, че за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 определянето на съответните потребители, също както при прилагането на параграф 1 от същата разпоредба, представлява необходимо предварително условие. По-специално с оглед на тези потребители трябва да се преценява наличието на сходство между конфликтните знаци, на евентуална репутация на по-ранната марка и, на последно място, наличието на връзка между конфликтните знаци.

- 71 Следва освен това да се припомни, че потребителите, които трябва да се вземат предвид, за да се прецени дали е налице едно от посочените в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 увреждания, са различни в зависимост от вида на твърдяното от притежателя на по-ранната марка увреждане. Така съответните потребители, с оглед на които трябва да се направи преценката, когато става въпрос за неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, са средните потребители на стоките или услугите, за които се иска регистрация на по-късната марка (решение от 12 март 2009 г., *Antartica/CXВП, C-320/07 P*, EU:C:2009:146, т. 46—48). Когато обаче става въпрос за вредата, нанесена на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка, съответните потребители, с оглед на които трябва да се направи преценката, са средните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана марката, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., *Intel Corporation, C-252/07, Сб.*, EU:C:2008:655, т. 35).

- 72 С оглед на изложените преценки относно определянето на съответните потребители при разглеждането на първото правно основание на жалбоподателя и на факта, че страните по делото не оспорват тази част от обжалваното решение, следва да се приеме, от една страна, че за стоката, за която се отнасят по-ранните марки, съответните потребители са широката общественост в Съюза, и от друга страна, че що се отнася до заявената марка, съответните потребители за стоките от клас 25 също са широката общественост в Съюза, докато за услугите, спадащи към класове 35 и 38, съответните потребители са главно специалисти от съответните отрасли.

– По сходството на конфликтните знаци

- 73 В настоящия случай няма спор, че както правилно отбелязва апелативният състав, конфликтните знаци са еднакви от фонетична гледна точка и много сходни от визуална гледна точка. Това важи и за концептуалното сравнение между конфликтните знаци. Наистина, словният елемент „darjeeling“, който е общ за конфликтните знаци, може да се отнася едновременно за вида чай „Darjeeling“ и да означава едноименната област в Индия.

–По репутацията на по-ранните марки

- 74 В самото начало следва да се припомни, че член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не определя понятието „репутация“. Все пак от практиката на Съда относно тълкуването на член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), чието нормативно съдържание по същество е идентично на това на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, следва, че за да е налице условието във връзка с репутацията, по-ранната марка трябва да е известна на значителна част от съответните потребители на стоките или услугите, за които е регистрирана (решение TDK, т. 29 по-горе, EU:T:2007:35, т. 48).
- 75 Наистина Съдът постановява във връзка с това, че за да може да се счита, че марка има репутация, не е нужно тя да е известна сред определен процент от съответните потребители (вж. решение TDK, т. 29 по-горе, EU:T:2007:35, т. 49 и цитираната съдебна практика). Все пак при преценката на репутацията на по-ранна марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, следва да се вземат предвид всички релевантни факти по делото, и по-специално пазарният дял на марката, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране (вж. решение от 27 септември 2012 г., El Corte Inglés/CXВП — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500, т. 58 и цитираната съдебна практика).
- 76 Както беше припомнено по-горе в точки 33 и 34, след като указанията, които могат да се използват в търговията за означаване на географския произход на стоките или услугите, за които се отнасят, се регистрират като колективни марки на Общността по силата на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква в) от него, разпоредбите на този регламент се прилагат по отношение на тях както по отношение на всички колективни марки на Общността. Следователно всяка преценка по повод на марка на Общността, по отношение на която се прилага член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, включително преценката на нейната репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от него, трябва да се прави въз основа на същите критерии, които се прилагат за индивидуалните марки.
- 77 В настоящия случай отделът по споровете е отхвърлил възражението, тъй като то се основава на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като приема, че въпреки доказаното използване на по-ранните марки представените от жалбоподателя доказателства дават само малко сведения относно реалните мащаби на това използване и няма достатъчно указания за степента, в която по-ранните марки се разпознават от съответните потребители. Отделът по споровете приема по-конкретно, че жалбоподателят не е представил достатъчно данни за обема на продажбите, пазарния дял или мащабите на популяризирането на по-ранните марки.
- 78 От своя страна апелативният състав установява, че представените от жалбоподателя доказателства не се отнасят конкретно до по-ранните марки, и същевременно приема, че отделът по споровете „могъл да предположи, че репутацията, с която се ползва[ло] Darjeeling като [защитено географско указание] за чая [била] прехвърлена на същия знак, защитен като колективна марка за идентични стоки, поне що се отнася[ло] до по-ранната словна марка“. След това той приема, че изложеният факт относно липсата на конкретно посочване на броя на означените с по-ранната марка стоки, продадени в Съюза, е без значение, като заявява, че чаят „Darjeeling“ бил „продаван в [Съюза], където впрочем се ползва[л] с репутация“. По-конкретно, що се отнася до по-ранната фигуративна марка, апелативният състав уточнява, че доколкото представените доказателства се отнасяли главно до словния елемент „Darjeeling“, фактът, че по-ранната фигуративна марка била използвана в Съюза, „не [бил] достатъчен, за да се приеме, че тя се ползва[ла] с репутация“. Накрая, преди да продължи анализа си за целите на

прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, в точка 24 от обжалваното решение апелативният състав заявява, че „[в]ъв всеки случай, дори да беше доказана репутацията на по-ранните марки, другите условия по член 8, параграф 5 от [Регламент № 207/2009] [не били] налице“.

- 79 С оглед на изложеното по-горе се налага изводът, че когато се поставя въпросът дали по-ранните марки се ползват с репутация по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, начинът, по който е формулирано обжалваното решение, е най-малкото двусмислен. Наистина, единственото недвусмислено изречение в тази глава от обжалваното решение е цитираното в точка 78 по-горе, взето от точка 24 от него. От това изречение се установява, че апелативният състав не решава окончателно въпроса за наличието на репутация на по-ранните марки. На поставения във връзка с това въпрос в съдебното заседание СХВП потвърди липсата на окончателно решение в това отношение.
- 80 Като се има предвид обаче, че апелативният състав продължава анализа си за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, трябва да се приеме, че този анализ се основава на хипотетичната предпоставка, че репутацията на по-ранните марки е доказана.
- 81 В това отношение е уместно да се припомни, че репутацията на по-ранната марка или на по-ранните марки, по-конкретно нейният интензитет, е едновременно едно от кумулативните условия за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 и един от факторите, които трябва да се вземат предвид при преценката както за наличието на връзка в съзнанието на потребителите между по-ранните марки и заявената марка, така и на опасността да се осъществи едно от трите увреждания, посочени в същата разпоредба (вж. по аналогия решенията Intel Corporation, т. 71 по-горе, EU:C:2008:655, т. 42 и Specsavers International Healthcare и др., т. 62 по-горе, EU:C:2013:497, т. 39 и цитираната съдебна практика).
- 82 От тази съдебна практика следва, че преценката за наличието на репутация на по-ранната марка или на по-ранните марки е необходим етап от проверката за приложимостта на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Поради това прилагането на тази разпоредба по необходимост предполага да се направи окончателен извод относно наличието или липсата на такава репутация, което по принцип изключва възможността за анализ за евентуалното прилагане на тази разпоредба въз основа на неясно предположение, т.е. предположение, което не се основава на приемането на репутация с конкретен интензитет.
- 83 В случая обаче се налага изводът, че апелативният състав не е направил такова неясно предположение. Наистина непосредствено от текста на точка 24 от обжалваното решение, цитиран в точка 78 по-горе, се установява, че апелативният състав се основава на хипотетичната предпоставка, че по-ранните марки се ползват с репутация с конкретен интензитет, а именно интензитет, съответстващ на този, който жалбоподателят иска да докаже пред компетентните инстанции на СХВП.
- 84 Пред тези инстанции жалбоподателят иска да докаже репутация с изключително голям интензитет. Показателно е в това отношение, че в становището си в подкрепа на възражението, като представя различни доказателства, жалбоподателят изтъква, че чаят „Darjeeling“ се смята за „шампанското на чая“ и че „от повече от 150 години „DARJEELING“ се ползва с изключителна репутация като чай с най-високо качество“.
- 85 Поради това следва да се приеме, че за да продължи анализа си апелативният състав се основава на хипотетичната предпоставка, че по-ранните марки не само се ползват с репутация на територията на Съюза, но и че това е репутация с изключително голям интензитет.

- 86 При това положение остава да се разгледат преценките, направени от апелативния състав въз основа на тази хипотетична предпоставка за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, а именно, от една страна, преценката за наличието на връзка между конфликтните знаци в съзнанието на съответните потребители и от друга страна, преценката за наличието на трите опасности, посочени в тази разпоредба.
- По наличието на връзка в съзнанието на потребителите
- 87 Според съдебната практика съществуването на връзка между заявената за регистрация марка и по-ранната марка трябва да се преценява цялостно, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай, сред които може да бъдат посочени степента на сходство между конфликтните марки, естеството на стоките или услугите, за които съответно са регистрирани конфликтните марки, включително степента на близост или на различие на тези стоки или услуги, както и съответните потребители, интензитетът на репутацията на по-ранната марка, степента, в която се проявява присъщият на по-ранната марка или придобит чрез използването ѝ отличителен характер, съществуването на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите (определение от 30 април 2009 г., Japan Tobacco/CXВП, C-136/08 P, EU:C:2009:282, т. 26; решения Intel Corporation, т. 71 по-горе, EU:C:2008:655, т. 42 и от 6 юли 2012 г., Jackson International/CXВП — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, т. 21).
- 88 При липсата на такава връзка в съзнанието на потребителите не е възможно чрез използването на по-късната марка да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да им бъде нанесена вреда (вж. определение Japan Tobacco/CXВП, т. 87 по-горе, EU:C:2009:282, т. 27 и цитираната съдебна практика).
- 89 В настоящия случай в обжалваното решение се твърди, че трите посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 нарушения „са следствие от известна степен на сходство между по-ранната и по-късната марка, поради което в съзнанието на съответните потребители тези марки са близки, т.е. те установяват връзка между тях“, но никакъв конкретен анализ не е посветен на наличието на такава връзка.
- 90 В писмения си отговор СХВП изтъква, че апелативният състав мълчаливо изключва наличието на такава връзка. В това отношение тя посочва точки 29 и 36 от обжалваното решение. В тях апелативният състав приема, че от една страна, с оглед на установените огромни разлики между стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, потребителите не биха очаквали да съществуват каквито и да било отношения между производителите на чай и дружеството на встъпилата страна, и от друга страна, тъй като стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, от търговска гледна точка са съвсем различни от стоките на жалбоподателя, „нямало вероятност съответните потребители да направят в съзнанието си връзка“ между марките.
- 91 Следва все пак да се отбележи, че с оглед на цитираната по-горе в точка 88 съдебна практика, ако апелативният състав действително беше приел, че не може да бъде установена връзка между конфликтните знаци, този извод би бил достатъчен, за да се изключи прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Апелативният състав обаче продължава анализа си, за да прецени дали е налице една от трите опасности, посочени в тази разпоредба.
- 92 Поради това, с оглед на неяснотата по този въпрос, установена в обжалваното решение, и на факта, че апелативният състав все пак продължава анализа си, следва да се приеме, че относно наличието на връзка по смисъла на посочената по-горе съдебна практика той възприема същия подход както относно евентуалното наличие на репутация на по-ранните марки, т.е. той

продължава анализа си, без да излага окончателно становище относно наличието на връзка между конфликтните знаци, въз основа на хипотетичната предпоставка, че тази връзка може да се установи.

93 Преди да се пристъпи към изследване на обжалваното решение във връзка с последното условие за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, а именно преценката за наличие на една от посочените в тази разпоредба три възможности, следва да се обобщи изложеното по-горе, като се припомни, че апелативният състав е направил своя анализ за целите на прилагането на тази разпоредба, основавайки се на две хипотетични предпоставки, първата от които е, че по-ранните марки се ползват с репутация, чийто интензитет бил такъв като приписвания ѝ от жалбоподателя, т.е. изключителен, и втората, че било възможно съответните потребители да установят връзка между конфликтните знаци.

– По опасностите, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009

94 В самото начало следва да се припомни, че член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 различава три отделни вида опасности, а именно с използването без основателна причина на заявената марка, първо, да се увреди отличителният характер на по-ранната марка, второ, да се увреди репутацията на по-ранната марка или, трето, да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка. С оглед на текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 достатъчно е да съществува само една от посочените опасности, за да може да се приложи тази разпоредба (решение VIPS, т. 66 по-горе, EU:T:2007:93, т. 36).

95 Както беше припомнено по-горе в точка 71, наличието на опасност да настъпят уврежданията, представляващи нанесена на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка вреда, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана тази марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Наличието на увреждането, състоящо се в неоснователното извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, доколкото е забранено предимството, извлечено от тази марка от притежателя на по-късната марка, трябва обаче да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията на по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен.

96 Освен това, макар наличието на връзка между конфликтните знаци в съзнанието на потребителите да е необходимо условие за прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, то не е достатъчно само по себе си, за да се приеме, че е налице една от трите опасности, посочени в тази разпоредба (вж. решение ROYAL SHAKESPEARE, т. 87 по-горе, EU:T:2012:348, т. 20 и цитираната съдебна практика). Затова съществуването на връзка между конфликтните марки не освобождава притежателя на по-ранната марка от представянето на доказателства за действително и настоящо нарушение на правата върху неговата марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 или за сериозна опасност такова нарушение да бъде извършено в бъдеще (вж. по аналогия решение Intel Corporation, т. 71 по-горе, EU:C:2008:655, т. 71).

97 Наистина от съдебната практика следва, че целта на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не е да попречи на регистрацията на всяка марка, която е идентична или сходна на марка с репутация. Целта на тази разпоредба по-специално е да позволи на притежателя на национална марка или марка на Общността с репутация да се противопостави на регистрацията на марки, които могат да нанесат вреда на репутацията или на отличителния характер на по-ранната марка или да извлекат неоснователно полза от тази репутация или от този отличителен характер. В това отношение следва да се уточни, че притежателят на по-ранната марка не е

длъжен да докаже наличието на действително и съществуващо към момента посегателство срещу неговата марка. Все пак той трябва да представи доказателства, позволяващи *prima facie* да се направи извод за наличие на бъдеща опасност, която не е хипотетична, от неоснователно извличане на полза или от вреда (вж. в решение *VIPS*, т. 66 по-горе, *EU:T:2007:93*, т. 46 и цитираната съдебна практика). Такъв извод може да се направи по-специално въз основа на логически изводи от анализ на вероятностите и при отчитане на обичайните практики в съответния търговски сектор, както и на всяко друго обстоятелство в конкретния случай (решения от 10 май 2012 г., *Rubinstein и L'Oréal/CXВП*, C-100/11 P, Сб., *EU:C:2012:285*, т. 95 и от 9 април 2014 г., *EI du Pont de Nemours/CXВП — Zueco Ruiz (ZYTEL)*, T-288/12, *EU:T:2014:196*, т. 59).

- 98 Именно в светлината на тези съображения следва да се провери дали апелативният състав с основание приема, че в настоящия случай не е могло да се докаже наличието на нито една от трите опасности по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

– По увреждането на отличителния характер на по-ранните марки

- 99 Увреждането на отличителния характер на марка, определяно също като „размиване“, „обезличаване“ или „заглушаване“ е налице, щом като е отслабнала способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана, тъй като използването от третото лице на идентичен или подобен знак води до разсейване на идентичността на марката и на нейното влияние върху съзнанието на хората. Такъв именно е случаят, когато марката, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да предизвиква това (вж. решение от 18 юни 2009 г., *L'Oréal и др.*, C-487/07, Сб., *EU:C:2009:378*, т. 39 и цитираната съдебна практика).
- 100 Според съдебната практика доказването, че използването на заявената марка уврежда или би увредило отличителния характер на по-ранната марка, предполага доказване на промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, вследствие използването на по-късната марка или на сериозна опасност такава промяна да настъпи в бъдеще (вж. в този смисъл решение от 14 ноември 2013 г., *Environmental Manufacturing/CXВП*, C-383/12 P, Сб., *EU:C:2013:741*, т. 34 и цитираната съдебна практика).
- 101 Както подчертава Съдът, понятието за „промяна в икономическото поведение на средния потребител“ съдържа обективно по естеството си условие. Тази промяна не може да се изведе само от субективни елементи като например единствено от възприемането от страна на потребителите. Сам по себе си фактът, че те забелязват наличието на нов знак, сходен на по-ранен знак, не е достатъчен, за да се установи наличието на увреждане или на опасност да бъде увреден отличителният характер на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (решение *Environmental Manufacturing/CXВП*, т. 100 по-горе, *EU:C:2013:741*, т. 37).
- 102 Регламент № 207/2009 и съдебната практика не изискват от притежателя на по-ранната марка да представи доказателства за действително увреждане, но приемат и сериозната опасност от такова увреждане, като така позволяват да се използват логически изводи (решение *Environmental Manufacturing/CXВП*, т. 100 по-горе, *EU:C:2013:741*, т. 42). Тези изводи обаче не трябва да са резултат от обикновени предположения, а трябва да се основават на „анализ на вероятностите, при който се вземат предвид обичайните практики в съответния търговски сектор, както и всяко друго обстоятелство в конкретния случай (решение *Environmental Manufacturing/CXВП*, т. 100 по-горе, *EU:C:2013:741*, т. 43). Наистина от практиката на Съда следва, че като използва посоченото по-горе понятие, той ясно изразява необходимостта от

- по-високи изисквания за доказване, за да може да се установи увреждане или опасност от увреждане на отличителния характер на по-ранната марка по смисъла на посочената по-горе разпоредба (решение Environmental Manufacturing/CXВП, т. 100 по-горе, EU:C:2013:741, т. 40).
- 103 В случая апелативният състав изключва опасността от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки, като взема предвид факта, че стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, са съвсем различни от стоките, за които се отнасят по-ранните марки, и като заявява, че опасността, посочена от жалбоподателя, изглежда напълно хипотетична. Той отбелязва освен това, че тъй като терминът „darjeeling“ е географско наименование, съответните потребители няма да бъдат изненадани, че е могло той да се използва в различни отраслови пазари от различни предприятия, въпреки че става въпрос за защитено географско указание за чая.
- 104 Жалбоподателят се позовава на съдебната практика Environmental Manufacturing, точка 100 по-горе (EU:C:2013:741) и смята, че съществува най-малкото сериозна опасност в бъдеще да настъпи промяна в икономическото поведение на средния потребител. Той твърди във връзка с това, че доколкото стоките, за които се отнася заявената марка, не произхождат от областта Darjeeling (Индия), средният потребител ще бъде предпазлив не само по отношение на техния произход, но също и по отношение на произхода на чая, който му се предлага като чай „Darjeeling“. По този начин според жалбоподателя използването на заявената марка от встъпилата страна щяло да навреди сериозно на репутацията и спецификата на географското указание „Darjeeling“, както и на способността му да изпълнява основната си функция, а именно да гарантира на потребителя географския произход на стоките от чай, които му се предлагат означени с колективните марки на Общността.
- 105 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.
- 106 Налага се изводът, който правят и встъпилата страна и СХВП, че доводите на жалбоподателя не са достатъчни, за да се установи сериозна опасност от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки по-смисъла на неотдавнашната практика на Съда, който, както се установява в точка 102 по-горе, поставя по-високи изисквания във връзка с доказването, за да приеме, че е налице такава опасност. По-конкретно, нито един от доводите на жалбоподателя не позволява да се установи сериозна опасност от промяна в икономическото поведение на средния потребител, като се вземат предвид обичайните практики в търговските отрасли, които имат значение в случая.
- 107 Наистина, както се установява от обжалваното решение и като се вземе предвид пълната липса на сходство между стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, опасността, на която се позовава жалбоподателят, изглежда напълно хипотетична.
- 108 В това отношение от съдебната практика следва, че регистрацията на по-ранните марки като колективни марки не може *per se* да бъде презумпция за съществуване на средно отличителен характер (определение от 21 март 2013 г., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/CXВП, C-393/12 P, EU:C:2013:207, т. 36 и решение HELSIM, т. 42 по-горе, EU:T:2012:292, т. 52).
- 109 Наистина, както е посочено в обжалваното решение, словният елемент „darjeeling“, от който единствено е съставена по-ранната словна марка и който се съдържа в по-ранната фигуративна марка, е географско наименование. Независимо дали този словен елемент има особен отличителен характер (вж. по аналогия определение Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/CXВП, т. 108 по-горе, EU:C:2013:207, т. 33), следва да се припомни, че член 66, параграф 2, второ изречение от Регламент № 207/2009 гласи, че колективна марка, регистрирана по силата на тази разпоредба, не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговията тези знаци или означения, доколкото това

използване става в съответствие с почтените практики в областта на производството или търговията, и по-специално че такава марка не може да бъде противопоставена на трето лице, имащо право да използва географско означение.

- 110 Изложеното дотук налага извода, че при липсата на доказателства, годни да установят сериозна опасност от изменение на икономическото поведение на средния потребител, опасността да бъде засегнат отличителният характер на по-ранните марки не може да се установи въз основа само на сходството между конфликтните знаци, още повече че както следва от член 66, параграф 2, второ изречение от Регламент № 207/2009, в настоящия случай не е изключена възможността словният елемент „darjeeling“ да се използва за други марки, различни от по-ранните марки (вж. по аналогия решение от 30 януари 2008 г., Japan Tobacco/CXВП — Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, EU:T:2008:22, т. 58 и цитираната съдебна практика). Следователно апелативният състав с основание приема, че съответните потребители няма да бъдат изненадани, че е могло словният елемент „darjeeling“ да се използва в различни отраслови пазари от различни предприятия и по този начин отхвърля наличието на опасност от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки. Доводът на жалбоподателя във връзка с това, че средният потребител никога не се бил сблъсквал с възможността стока или услуга, която му се предлага с марката „DARJEELING“, да няма никаква връзка с Darjeeling, трябва да се отхвърли, тъй като не е представено никакво доказателство, което да може да подкрепи това твърдение.
- 111 Нещо повече, както подчертава CXВП, между географското наименование „Darjeeling“ и чая „Darjeeling“ съществува уникална връзка, каквато не съществува между това наименование и стоките и услугите, за които се отнася заявената марка. Наистина жалбоподателят не представя никакво доказателство, с което да може да се установи, че към момента в представите на заинтересованите среди спорното географско наименование има връзка със стоките или услугите, за които се отнася заявената марка, или че това наименование може да се използва от заинтересованите предприятия като указание за техния географски произход (вж. в този смисъл и по аналогия решение от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 и C-109/97, Rec, EU:C:1999:230, т. 1 от диспозитива, заключение на генералния адвокат Cosmas по съединени дела Windsurfing Chiemsee, C-108/97 и C-109/97, Rec, EU:C:1998:198, т. 36 и 46, и решение от 15 октомври 2003 г., Nordmilch/CXВП (OLDENBURGER), T-295/01, Rec, EU:T:2003:267, т. 33). Доводът, изложен във връзка с това от жалбоподателя, че Индия е страна, в която се произвеждат дрехи, не е достатъчен сам по себе си, за установяването на такава специфична връзка. Малко вероятно е следователно у съответните потребители да бъде създадена представата, че стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, произхождат от областта на Darjeeling, а още по-малко те да имат съмнения, след като установят, че това не е така, във връзка с произхода на стоките, за които се отнасят по-ранните марки, което според жалбоподателя щяло да доведе до промяна в икономическото поведение на средния потребител по смисъла на цитираната по-горе в точка 100 съдебна практика.
- 112 Във всеки случай, дори да се предположи, че както изтъква жалбоподателят, отличителният характер на по-ранната словна марка е силно проявен благодарение на изключителната ѝ, според твърденията му, репутация, хипотетична предпоставка, на която впрочем се основава обжалваното решение (вж. точка 83 по-горе), жалбоподателят не представя никакво доказателство, въз основа на което да може да се установи сериозната опасност от изменение на икономическото поведение на средния потребител по смисъла на цитираната по-горе в точка 100 съдебна практика.
- 113 Поради това следва да се потвърди изводът на апелативния състав във връзка с липсата на опасност от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки.

– По увреждането на репутацията на по-ранните марки

- 114 Увреждането на репутацията на марката, определяно също като „опетняване“ или „влошаване“, е налице, когато стоките или услугите, за които третото лице използва идентичния или сходен знак, могат да бъдат възприети от потребителите по такъв начин, че това да намали привлекателността на марката. Опасността от такова увреждане може по-конкретно да е резултат на факта, че предлаганите от третото лице стоки или услуги имат характерна особеност или качество, които могат да повлияят негативно на образа на марката (решение L'Oréal и др., т. 99 по-горе, EU:C:2009:378, т. 40).
- 115 В случая апелативният състав приема, че жалбоподателят не е изложил аргументи относно увреждането, което евентуално би могло да бъде причинено на репутацията на по-ранните марки, и че общата представа, създадена от дрехите и услугите, за които се отнася заявената марка, не е негативна.
- 116 В това отношение жалбоподателят се задоволява с посочване на „паразитното“ според него поведение на встъпилата страна, което могло да се отрази неблагоприятно на притегателната сила на по-ранната марка като географско указание, тъй като, ако други стоки и услуги освен чая се предлагат със същата марка, тя вече няма да може да се използва като уникално географско указание за означаване на чая. Той посочва освен това графичното изображение на заявената марка, по-конкретно точките върху буквите „j“ и „i“, които имали формата на листенца чай.
- 117 СХВП и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.
- 118 Налага се изводът, че жалбоподателят не излага никакви конкретни аргументи, за да установи сериозна опасност използването на заявената марка да увреди репутацията на по-ранните марки по смисъла на цитираната по-горе в точка 114 съдебна практика. Той не посочва във връзка с това характеристиките или качествата на стоките или услугите, за които се отнася заявената марка, които могат да окажат негативно влияние върху образа на по-ранните марки.
- 119 Освен това, както отбелязва апелативният състав, никакво друго доказателство в преписката не позволява да се установи, че общата представа, създадена от стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, е негативна. Освен това, както подчертава СХВП в писмения си отговор, между естеството или начините на използване на чая и на стоките или услугите, за които се отнася заявената марка, няма антагонизъм, поради който образът на по-ранните марки да може да бъде помрачен от използването на заявената марка (вж. в този смисъл решение CAMELO, т. 110 по-горе, EU:T:2008:22, т. 62).
- 120 Впрочем с оглед на изложеното по-горе в точка 111 уникалната съществуваща връзка между географската област Darjeeling и категорията стоки, за които се отнасят по-ранните марки, и липсата на такава връзка между стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, и посочената област засилват хипотетичния характер на опасността от намаляване на притегателната сила на по-ранните марки.
- 121 Тези констатации не се оспорват от довода на жалбоподателя, изведен от графичното изображение на буквите „j“ и „i“ в заявената марка. Дори да се предположи, че точките над тези букви действително приличат на листенца, и по-конкретно на листенца чай, и че в съзнанието на потребителите може да се направи връзка между конфликтните знаци, според цитираната по-горе в точка 96 съдебна практика тази връзка сама по себе си не е достатъчна, за да се приеме, че е налице една от посочените в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 опасности.

122 При това положение следва да се приеме, че апелативният състав с основание приема, че няма опасност използването на заявената марка да засегне репутацията на по-ранните марки дори ако се приеме въз основа на хипотетичната предпоставка, на която се основава обжалваното решение, че тя е изключителна.

– По неоснователното извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки

123 Понятието „неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на марката“, определяно също като „паразитизъм“ и „получаване наготово“, се свързва не с увреждането на марката, а с предимството, извлечено от третото лице от използването на идентичен или подобен знак. То включва по-специално случаите, при които благодарение на прехвърляне на образа на марката или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените с идентичния или подобен знак стоки е налице очевидно използване чрез следването на примера на марката с репутация (вж. по аналогия решение L'Oréal и др., т. 99 по-горе, EU:C:2009:378, т. 41). При такива обстоятелства неоснователността на ползата би била следствие от използването без никаква финансова компенсация и без да е нужно полагането на собствени усилия във връзка с това, на търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на нейния образ (вж. решение ROYAL SHAKESPEARE, т. 87 по-горе, EU:T:2012:348, т. 56 и цитираната съдебна практика).

124 Наистина според цитираната по-горе съдебна практика и за разлика от вероятността от объркване по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 опасността използването без основателна причина на заявената марка да даде възможност за неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка остава, когато потребителят, без непременно да обърква произхода на стоките или услугите, за които се отнасят конфликтните марки, има особено влечение към стоките или услугите на заявителя, само защото те са означени с марка, идентична или сходна на по-ранната марка с репутация. Това налага да се докаже свързването на заявената марка с положителните качества на по-ранната идентична или сходна марка, които биха могли да доведат до явна експлоатация или явен паразитизъм от заявената марка (вж. решение CAMELO, т. 110 по-горе, EU:T:2008:22, т. 65 и цитираната съдебна практика).

125 За да се установи дали от употребата на оспорвания знак се извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички относими към случая фактори, между които по-специално са интензитетът на репутацията и степента, в която се проявява отличителният характер на марката, каква е степента на сходство между конфликтните марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки или услуги. По отношение на интензитета на репутацията и на степента, в която се проявява отличителният характер на по-ранната марка, Съдът вече е приел, че колкото по-изразени са отличителният характер и репутацията на по-ранната марка, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува засягане (вж. по аналогия решение Specsavers International Healthcare и др., т. 62 по-горе, EU:C:2013:497, т. 39 и цитираната съдебна практика). Също от съдебната практика следва, че колкото по-непосредствено и силно знакът извиква в съзнанието марката, толкова по-голяма е опасността с настоящото или бъдещото използване на знака да се извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката (вж. решения GRUPO BIMBO, т. 68 по-горе, EU:T:2012:696, т. 43 и цитираната съдебна практика и ROYAL SHAKESPEARE, т. 87 по-горе, EU:T:2012:348, т. 54 и цитираната съдебна практика).

126 В настоящия случай апелативният състав отхвърля опасността заявената марка неоснователно да извлече полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки. Той приема, че поради пълната липса на сходство между стоките и услугите за които се отнасят

конфликтните знаци, потребителите няма да очакват да съществува каквото и да е отношение между производителите на чай и дружеството на заявителя, което предлага дрехи и свързани с тях услуги. Въз основа на това той приема, че жалбоподателят не е доказал как марка за дрехи би имала полза да бъде свързвана с марка с репутация за неговия висококачествен чай, доколкото в отрасъла на облеклото представата за лукс зависела от условия и фактори, различни от тези в отрасъла на чая. На последно място същото важало и за услугите, за които се отнася заявената марка, спадащи към класове 35 и 38, които според обжалваното решение не били предлагани във връзка с дрехите.

- 127 Жалбоподателят посочва прехвърлянето на образа, свързан с излъчването на географското указание Darjeeling, към собствените търговски интереси на встъпилата страна, която ще се ползва от притегателната сила на това географско указание и на по-ранните колективни марки, от тяхната репутация, както и от излъчвания от марката „DARJEELING“ лъчезарен образ.
- 128 Жалбоподателят поддържа освен това, че нищо не оправдава използването от встъпилата страна на географското указание „Darjeeling“ за стоки или услуги, които не произхождат от областта Darjeeling и нямат никаква връзка с посочената област. Той смята, че единствената причина, поради която френско дружество като встъпилата страна би избрало индийско име като Darjeeling е фактът, че това име е реномирано и има репутация в Съюза.
- 129 СХВП твърди, че жалбоподателят не би могъл с оглед на репутацията на по-ранните знаци и тяхното голямо сходство автоматично да установи въз основа на използването на заявената марка опасност от неоснователно извличане на полза. СХВП твърди, че жалбоподателят нито излага доводи, с които да може да се обясни как би могло образът на по-ранната марка да се прехвърли на оспорваната марка, нито посочва конкретните положителни качества, свързани с тази марка.
- 130 СХВП поддържа освен това, че в случая това прехвърляне на образ не е предвидимо, тъй като поради съществуващите огромни различия между стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, потребителите няма да очакват да съществува каквото и да е отношение между производителите на чай и встъпилата страна, при положение че представата за лукса е различна в двата разглеждани отрасъла, т.е. отрасъла на облеклото и отрасъла на чая.
- 131 Накрая, СХВП смята, че доводът на жалбоподателя, изведен от твърдението за намерение на встъпилата страна да използва репутацията на по-ранната марка, не доказва нищо, тъй като използването от встъпилата страна на словния елемент „darjeeling“, който представлява географско наименование, по принцип е законосъобразно.
- 132 От своя страна встъпилата страна поддържа по същество, че апелативният състав правилно основава доводите си за липсата на сериозна опасност от неоснователно извличане на полза от репутацията или от отличителния характер на по-ранните марки на огромната разлика между разглежданите в случая стоки и услуги и че нито едно от условията по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не е налице.
- 133 В самото начало следва да се отбележи, че както беше припомнено в точка 123 по-горе, от постоянната съдебна практика следва, че понятието „неоснователно извличане на полза“ включва по-конкретно случаите, при които благодарение на прехвърляне на образа на по-ранната марка или на пренасяне на нейни характеристики към обозначените със заявената марка стоки е налице очевидно използване чрез следване на примера на марката с добра репутация.
- 134 Освен това според съдебната практика е възможно, по-специално в случай на възражение, основаващо се на марка, която се ползва с изключително добра репутация, вероятността от бъдеща и нехипотетична опасност от неоснователно извличане на полза от заявената марка да е

- толкова очевидна, че да не е необходимо лицето, подало възражение, да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство за тази цел. При това положение не е изключена възможността сама по себе си изключително добра репутация по изключение да бъде указание за бъдеща и нехипотетична опасност от неоснователно извличане на полза от заявената марка като такава за всяка от стоките и услугите, които не са сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка (вж. решение GRUPO BIMBO, т. 68 по-горе, EU:T:2012:696, т. 43 и цитираната съдебна практика).
- 135 В случая жалбоподателят се задоволява с посочване на непосредствената връзка, която потребителят ще направи между конфликтните знаци, поради репутацията на чая „Darjeeling“, отразена според него върху марката му, най-малко върху словната му марка.
- 136 Трябва да се отбележи, че не може да се счита, че характеристиките, които обикновено се свързват с реномирана марка чай, сами по себе си са от такова естество, че да донесат полза на марка, с която са търгувани стоки или услуги като тези, за които се отнася заявената марка, още повече че въпросните стоки и услуги не могат да се консумират или използват едновременно (вж. по аналогия решение CAMELO, т. 110 по-горе, EU:T:2008:22, т. 66).
- 137 Във връзка с това следва да се припомни, че както вече беше посочено (вж. точки 80—85 и 92—93 по-горе), за по-нататъшния си анализ за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 апелативният състав се основава на две хипотетични предпоставки, според които, от една страна, по-ранните марки се ползвали с изключителна репутация, и от друга страна, че било възможно да се направи връзка между конфликтните знаци. Що се отнася по-конкретно до интензитета на репутацията на по-ранните марки, обжалваното решение се основава на хипотетичната предпоставка, че всички твърдения на жалбоподателя са доказани. Според тези твърдения, които в основната им част жалбоподателят повтаря пред Общия съд, чаят „Darjeeling“, чиято репутация се отразявала на по-ранните марки, е признат като рафиниран чай с уникално и изключително качество.
- 138 Както обаче може да се заключи въз основа на цитираната по-горе в точки 66 и 125 съдебна практика, доколкото член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не изисква за целите на прилагането му сходство на стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, констатацията, че съществуват огромни различия между разглежданите стоки и услуги и потребителите няма да очакват да съществува каквото и да е отношение между производителите на чай и дружеството на заявителя, не е достатъчна, за да се изключи опасността от извличане на полза от репутацията на по-ранните марки, която според хипотетичната предпоставка, на която се основава обжалваното решение, била с изключителен интензитет.
- 139 Наистина, когато става въпрос за по-ранна марка с изключителна репутация, дори стоките и услугите за които се отнасят конфликтните знаци да са много различни, не е немислимо, че съответните потребители могат да прехвърлят положителните качества на тази по-ранна марка върху стоките и услугите, за които се отнася заявената марка (вж. в този смисъл определение от 14 май 2013 г., You-Q/CXВП, C-294/12 P, EU:C:2013:300, т. 69).
- 140 В настоящия случай, от една страна, положителните качества, свързани с общия за конфликтните знаци елемент, а именно словният елемент „darjeeling“, който се свързва с чай, търгуван с по-ранните марки с изключителна репутация, която според хипотетичната предпоставка, на която се основава обжалваното решение, са тези на рафиниран, изключителен продукт с уникално качество. От друга страна, тъй като анализът на апелативния състав се основава на хипотетичната предпоставка за изключителна репутация, може да се приеме, че голяма част от съответните потребители ще знаят, че едноименната област, от която

произхожда този продукт, се намира в Индия. По този начин словният елемент „darjeeling“ може да предизвика представи за екзотика, както и за чувствеността и мистерията, свързани в съзнанието на съответните потребители с представите за страна в Ориента.

- 141 Следва да се отбележи, че този извод не противоречи на извода относно увреждането, причинено на отличителния характер на по-ранните марки (вж. точка 111 по-горе). Ако, когато става въпрос за опасността от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки, съответните потребители, а именно, както беше уточнено в точка 95 по-горе, потребителите, към които са насочени по-ранните марки, няма да направят никаква връзка между стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, и Darjeeling като област в Индия, няма никаква пречка потребителите, към които е насочена заявената марка, да могат да бъдат привлечени от прехвърлянето към заявената марка на ценностите и положителните качества, свързани с тази област.
- 142 С оглед на изложеното дотук и по-конкретно на факта, че хипотетичната предпоставка, на която се основава обжалваното решение, се отнася до репутация с изключителен интензитет, положителните качества, за които създава представа словният елемент „darjeeling“, който е общ за конфликтните знаци, могат да бъдат пренесени върху някои от стоките и услугите, за които се отнася заявената марка, и следователно да засилят нейната привлекателност.
- 143 Наистина за стоките от клас 25, за които тя се отнася, заявената марка може да се ползва от положителните качества, свързани с по-ранните марки, и по-специално от представата за финес или от екзотичната чувственост, която носи словният елемент „darjeeling“. При това положение в случая не може да се изключи опасност от неоснователно извличане на полза от стоките от клас 25, за които се отнася заявената марка.
- 144 По изложените по-горе причини тази констатация е валидна също и за услугите, спадащи към клас 35, продажба на дребно, за които се отнася заявената марка и които са свързани със стоки от клас 25, за които се отнася заявената марка, а именно продажба на дребно на дамски долни дрехи и дамско бельо. С оглед на естеството на стоките, с които те са свързани, същото се отнася и за другите услуги за продажба на дребно от клас 35, за които се отнася заявената марка, а именно продажба на дребно на парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня.
- 145 Същото не може обаче да се каже за другите услуги, спадащи към клас 35, нито за всички услуги, спадащи към клас 38, за които се отнася заявената марка. Наистина причината, поради която използването на оспорваната марка би дало на встъпилата страна търговско предимство за услуги, различни от посочените в предходната точка, по никакъв начин не може да се установи от преписката и жалбоподателят не представя никакви конкретни доказателства, с които да може да се установи такова евентуално предимство. Затова изводът на апелативния състав по този въпрос трябва да се потвърди.
- 146 Следователно, тъй като обжалваното решение се основава на хипотетичната предпоставка за изключителна репутация на по-ранните марки, следва то да се отмени в частта, в която апелативният състав отказва да приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като изключва наличието на опасност от извличане на полза от използването без основание на заявената марка по отношение на всички стоки от клас 25 и на услугите за продажба на дребно от клас 35, за които се отнася заявената марка.
- 147 След тази частична отмяна апелативният състав следва да преразгледа доводите на жалбоподателя, изведени в жалбата му срещу решението на отдела по споровете от наличието на опасност от неоснователно извличане на полза по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. На първо време той ще трябва да вземе окончателно становище по наличието на репутация на по-ранните марки и ако има такава, относно нейния интензитет.

- 148 Ако апелативният състав достигне до извод, обратен на хипотетичната предпоставка, на която се основава обжалваното решение, че в крайна сметка репутацията на никоя от по-ранните марки не е доказана, той ще трябва да изключи прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, тъй като едно от условията за прилагането му не е налице, и да отхвърли изцяло жалбата на жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете.
- 149 Ако апелативният състав достигне до окончателен извод, че в случая поне за една от по-ранните марки е доказана репутация, която е по-малка от изключителната репутация, съставляваща хипотетичната предпоставка, на която се основава обжалваното решение, той ще трябва да провери дали може да се установи връзка в съзнанието на потребителите между конфликтните знаци и да вземе окончателно решение по този въпрос. Ако при този анализ апелативният състав достигне до извода, че такава връзка не може да се установи, той ще трябва да изключи прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, тъй като друго условие от условията за прилагането му не е налице. Ако обаче апелативният състав достигне до извода, че може да се установи такава връзка, след това той ще трябва да провери дали съществува опасност от извличане на полза от използването без основателна причина на заявената марка.
- 150 На последно място, ако апелативният състав достигне до извод, че в случая действително е доказана изключително висока репутация поне на една от по-ранните марки и че може да се установи връзка между конфликтните знаци в съзнанието на потребителите, в съответствие с настоящото решение той ще трябва да приеме по отношение на стоките, за които се отнася заявената марка и спадащи към клас 25, както и на „продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, спадащи към клас 35 и за които се отнася заявената марка, че съществува опасност от извличане на полза от използването без основателна причина на заявената марка, и след това, за да реши въпроса за прилагането в случая на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, да провери дали има основателна причина за това използване.
- 151 В това отношение следва да се припомни, че тъй като апелативният състав, първо, не изразява окончателно становище относно репутацията на по-ранните марки, второ, не изразява окончателно становище относно наличието на връзка между спорните знаци в съзнанието на потребителите, и трето, след като неправилно отхвърля наличието на опасност от извличане на полза от използването на заявената марка, не проверява дали съществува основателна причина за това използване по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, Общият съд не следва първи, при осъществяване на своя контрол за законосъобразността на обжалваното решение, да се произнася по тези три въпроса (вж. в този смисъл решение Master, т. 68 по-горе, EU:T:2014:1062, т. 92 и цитираната съдебна практика).
- 152 С оглед на всички изложени по-горе съображения следва да се уважи частично второто правно основание и да се отмени обжалваното решение в частта относно стоките, за които се отнася заявената марка, спадащи към клас 25, и относно „продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, спадащи към клас 35, а в останалата част жалбата следва да се отхвърли.

По съдебните разноски

- 153 Съгласно член 134, параграф 3 от Процедурния правилник на Общия съд, ако всяка от страните е загубила съответно по едно или няколко от предявените основания, то всяка страна понася направените от нея съдебни разноски. В случая както част от исканията на жалбоподателя, така и част от тези на СХВП и встъпилата страна са отхвърлени. Поради това следва да се разпореди всяка страна да понесе собствените си разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (осми състав)

реши:

- 1) **Отменя решение на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 17 септември 2013 г. (преписка R 1504/2012-2) в частта относно стоките, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 25 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, както и относно „продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, за които се отнася заявената марка и които спадат към клас 35 от посочената спогодба.**
- 2) **Отхвърля жалбата в останалата част.**
- 3) **Всяка страна понася направените от нея разноски.**

Gratsias

Кънчева

Wetter

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 2 октомври 2015 година.

Подписи