



## Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
P. MENGOZZI  
представено на 31 май 2017 година<sup>1</sup>

Съединени дела C-673/15 P—C-676/15 P

**The Tea Board**  
срещу

**Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)**

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 8, параграф 1, буква б) — Възражение от притежателя на колективни марки на Европейския съюз — Член 66, параграф 2 — Колективни марки, съставени от географско указание — Функция — Конфликт със заявка за индивидуална марка — Вероятност от объркване — Понятие — Сходство между стоки или услуги — Критерии за преценка — Член 8, параграф 5 — Словна и фигуративна марка, съдържаща словния елемент „darjeeling“ — По-ранна колективна марка, съставена от географското указание „Darjeeling“

1. С жалбите си The Tea Board иска от Съда да отмени частично решенията на Общия съд на Европейския съюз от 2 октомври 2015 г., The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), от 2 октомври 2015 г., The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, непубликувано, EU:T:2015:742), от 2 октомври 2015 г., The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, непубликувано, EU:T:2015:741), и от 2 октомври 2015 г., The Tea Board/СХВП — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, непубликувано, EU:T:2015:740) (наричани по-нататък общо „обжалваните съдебни решения“), с които Общият съд частично е отхвърлил жалбите му за отмяна на решенията на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 11 и 17 септември 2013 г. (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 и R 1504/2012-2, наричани по-нататък „спорните решения“) относно производства по възражение между The Tea Board и Delta Lingerie. Срещу тези съдебни решения са подадени също така четири насрещни жалби от Delta Lingerie.

### I. Правна уредба

2. Съгласно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката [на Европейския съюз]<sup>2</sup> се отказва регистрацията на „марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга или други техни характерни особености“.

<sup>1</sup> Език на оригиналния текст: френски.

<sup>2</sup> ОВ L 78, 2009 г., стр. 1.

3. Член 66 от същия регламент, озаглавен „Колективни марки [на Европейския съюз]“, гласи следното:

„1. Могат да представляват колективни марки на [Европейския съюз] марките на [Европейския съюз], 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. Сдруженията 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, могат да подават заявки за колективни марки [на Европейския съюз].

2. Чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква в) знаци или указания, които могат да служат в търговията за означаване на географския произход на стоките или на услугите, могат да представляват колективни марки на [Европейския съюз] по смисъла на параграф 1. Колективната марка 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 една такава марка не може да бъде противопоставена на трето лице, имащо право да използва географско означение.

3. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за колективните марки на [Европейския съюз], освен ако в членове 67—74 не е предвидено друго“.

## **II. Обстоятелства, предхождащи спора, и спорните решения**

4. Посочените в обжалваните съдебни решения обстоятелства, предхождащи спора, могат да бъдат обобщени по следния начин.

5. На 22 октомври 2010 г. жалбоподателят Delta Lingerie подава заявки за регистрация на марки на Общността в СХВП на основание Регламент № 207/2009.

6. Марките, чиято регистрация се иска, са:

- фигуративният знак, възпроизведен по-долу, съдържащ словния елемент „darjeeling“, изписан с бели букви, разположен в светлозелен правоъгълник:



Darjeeling  
collection de lingerie

- фигуративният знак, възпроизведен по-долу, съдържащ словния елемент „darjeeling collection de lingerie“, изписан с бели букви, разположен в светлозелен правоъгълник:



Darjeeling

- фигуративният знак, възпроизведен по-долу, съдържащ словния елемент „darjeeling collection de lingerie“, изписан с черни букви на бял фон:



Darjeeling

- фигуративният знак, възпроизведен по-долу, съдържащ словния елемент „darjeeling“, изписан с черни букви на бял фон:



Darjeeling  
collection de lingerie

7. Стоките и услугите, за които се иска регистрация, са от класове 25, 35 и 38 по смисъла на ревизираната и допълнена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките

и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.<sup>3</sup>

8. Заявките за регистрация на марките на Общността са публикувани на 7 януари 2011 г. в Бюлетин на марките на Общността № 4/2011.

9. На 7 април 2011 г. The Tea Board, структура, създадена с индийския закон за чая № 29 от 1953 г. и оправомощена да управлява производството на чай, подава възражение срещу регистрацията на заявените марки за стоките и услугите, посочени в точка 7 по-горе, на основание член 41 от Регламент № 207/2009.

10. Възражението се основава на следните по-ранни марки:

- по-ранна колективна словна марка на Европейския съюз „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 Европейския съюз, 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:



11. Двете колективни марки на Европейския съюз означават продукти от клас 30 и отговарят на следното описание: „Чай“.

12. В подкрепа на възражението са посочени основанията по член 8, параграфи 1—5 от Регламент № 207/2009.

13. От обжалваните съдебни решения е видно, че The Tea Board представя пред апелативния състав доказателства, установяващи, че 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)

<sup>3</sup> Тези стоки и услуги отговарят на посоченото по-долу описание. За клас 25: „Дамско бельо и дневно и нощно бельо, а именно колани за ханша, бодита, бюстиета, бюстиета, предназначени за жартиери, сутиени, бричове (панталони), слипове, прашки, наръкавници, шорти, боксери, колани за ханша, жартиери, ластиси за чорапи, долни дамски блузи, чорапогачи, дълги чорапи, плувно облекло; дрехи, трикотажно облекло, бельо, блузи тип потник, тениски, корсети, корсажи, сари, блузи, гащеризони, пуловери, трико, пижами, нощници, панталони, долни панталони, дамски шалове, халати, пенъоари, хавлии за баня, плувно облекло, бански гащета, фусти, шалчета“; за 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; организирани мероприятия, изложби с търговски или рекламни цели, управление на рекламната, наем на рекламна площ, радиореклама и телевизионна реклама, рекламното спонсорство“; за 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“.

№ 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))<sup>4</sup>. 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<sup>5</sup>, заменен междуременно от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни<sup>6</sup>.

14. С четири решения, приети на 31 май, 11 юни и 10 юли 2012 г., отделът по споровете отхвърля възраженията. На 27 юли и на 10 август 2012 г. The Tea Board подава жалби срещу тези решения до СХВП.

15. Със спорните решение втори апелативен състав на СХВП отхвърля жалбите и потвърждава решенията 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 The Tea Board доказателства не са достатъчни, за да се установи, че са налице всички условия за прилагането на посочената разпоредба.

### III. Обжалваните съдебни решения

16. The Tea Board подава до Общия съд четири жалби за отмяна на четирите спорни решения.

17. В подкрепа на жалбите си тя изтъква две основания. С първото основание тя твърди, че след като е преценил, че стоките и услугите, за които се отнасят конфликтните знаци, са съвсем различни, апелативният състав неправилно е приел, че не съществува вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент № 207/2009. В рамките на това основание The Tea Board упреква апелативния състав по-конкретно за това, че е допуснал грешка относно обхвата на защитата, предоставена на колективните марки, попадащи в приложното поле на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, чиято основна функция е да се гарантира, че посочените стоки или услуги произхождат от предприятие, което е разположено в зоната на указания географски произход, и че в случая е извършил същия вид преценка като тази, която би направил, за да прецени наличието на вероятност от объркване между две индивидуални марки. С второто основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от посочения регламент, The Tea Board твърди, че апелативният състав неправилно е приел, че в настоящия случай не са налице условията за прилагане на тази разпоредба.

18. По отношение на първото основание Общия съд приема, че то е необосновано. Общият съд по същество приема, че доколкото нито една разпоредба от главата от Регламент № 207/2009, посветена на колективните марки на Европейския съюз, не позволява да се приеме, че основната функция на колективните марки на Европейския съюз, включително тези, които представляват указание, което може да се използва за означаване на географския произход на стоките и на услугите, за които те се отнасят, е различна от тази на индивидуалните марки на Европейския съюз, следва да се приеме, че тази функция е, както за индивидуалните марки на Европейския съюз, да отличава означените с нея стоки или услуги според конкретната структура, от която те произхождат, а не според географския им произход. Като отхвърля изтъкнатите от The Tea Board различни доводи в противоположен смисъл, Общият съд стига до заключението, че когато в производство по възражение конфликтните знаци са, от една страна,

4 ОВ L 276, 2011 г., стр. 5.

5 ОВ L 93, 2006 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114.

6 ОВ L 343, 2012 г., стр. 1.

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. Като прилага тези критерии, Общият съд приема, че следва да бъде потвърдено заключението на апелативния състав, че няма никаква връзка между стоките и услугите, за които се отнасят заявките за марка и стоката, за която се отнасят по-ранните марки, като единствено възможността съответните потребители да сметат, че тези стоки и услуги имат един и същ географски произход, не е достатъчна, за да бъде установено тяхното сходство или идентичност за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Накрая Общият приема, че дори когато става въпрос за преценка на наличието на вероятност от объркване между колективни и индивидуални марки, сходството на конфликтните знаци не би могло да компенсира липсата на сходство между стоките или услугите, за които се отнасят тези знаци.

19. Що се отнася до второто основание, Общият съд най-напред отбелязва, че за страните е безспорно, че конфликтните знаци са еднакви от фонетична и много сходни от визуална гледна точка. След това той констатира, че апелативният състав не е изразил окончателно становище нито по наличието на репутация на по-ранните марки, нито по наличието на връзка между конфликтните знаци в съзнанието на съответните потребители, а за нуждите на своя анализ той се е основал на две хипотетични предпоставки — първата, че е била доказана изключително високата репутация на по-ранните марки, и втората, че е било възможно съответните потребители да установят връзка между конфликтните знаци. Относно опасностите, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, Общият съд приема, че правилно апелативният състав е стигнал до заключение за липса на опасност от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки и е изключил опасността използването на заявените марки да засегне репутацията на по-ранните марки. Относно опасността заявените марки неоснователно да извлекат полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки Общият съд обаче приема, че тъй като спорните решения се основават на хипотетичната предпоставка за изключителна репутация на по-ранните марки, 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 отнасят заявените марки, и следователно да засилят тяхната привлекателност. Ето защо той заключава, че спорните решения трябва да бъдат частично отменени в частта, в която апелативният състав е отказал да приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като е изключил наличието на опасност от извличане на полза от използването без основание на заявените марки по отношение на всички стоки от клас 25 и на услугите за продажба на дребно от клас 35, за които се отнасят заявените марки.

#### **IV. По жалбите**

##### **1. Производство пред Съда**

20. На 14 декември 2015 г. The Tea Board подава четири жалби срещу обжалваните съдебни решения. С определение на председателя на Съда от 12 февруари 2016 г. делата са съединени за целите на писмената и устната фаза на производството и на съдебното решение.

21. С отделен акт от 11 април 2016 г. Delta Lingerie, встъпила страна в първоинстанционното производство, подава насрещна жалба срещу обжалваните съдебни решения. The Tea Board, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Delta Lingerie са изслушани в съдебното заседание от 25 януари 2017 г.



## **2. Исканията на страните по главната жалба**

22. По всяко от делата The Tea Board иска от Съда да отмени частично обжалваното съдебно решение в частта, в която Общият съд е отхвърлил жалбата срещу обхванатите от заявените марки услуги от клас 35, различни от „продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, и от клас 38, и ако е необходимо, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

23. По всяко от делата EUIPO и Delta Lingerie искат от Съда да отхвърли жалбата и да осъди The Tea Board да заплати съдебните разноски.

## **3. Исканията на страните по насрещната жалба**

24. По всяко от делата Delta Lingerie иска от Съда да отмени частично обжалваните съдебни решения в частта, в която Общият съд е отменил спорните решения относно стоките, обхванати от заявените марки и спадащи към клас 25, и относно услугите за „продажба на дребно на дамски долни дрехи, бельо, парфюми, тоалетна вода и козметични средства, бельо за дома и за баня“, обхванати от заявените марки и спадащи към клас 35, и ако е необходимо, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и да осъди The Tea Board да заплати съдебните разноски.

25. По всяко от делата EUIPO и The Tea Board искат от Съда да отхвърли насрещната жалба и да осъди Delta Lingerie да заплати съдебните разноски.

## **V. Анализ**

### **1. По главните жалби**

26. В подкрепа на всяка от жалбите си The Tea Board посочва две основания, първото изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а второто — от нарушение на член 8, параграф 5 от същия регламент.

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

27. Първото основание на всяка от подадените от The Tea Board жалби се подразделя на три части. Първата част е изведена от погрешното определяне на основната функция на колективните марки, посочени в член 6б, параграф 2 от Регламент № 207/2009. Втората част е изведена от грешка във връзка с критериите, които следва да се прилагат, за да се прецени сходството на стоките и услугите в случай на конфликт между такава колективна марка и знак, който е предмет на заявка за индивидуална марка. Накрая, с третата част The Tea Board твърди, че Общият съд погрешно е определил естеството на вероятността от объркване при наличието на такъв конфликт.

28. Първо ще разгледам първата от трите изброени по-горе части, след това от логическа гледна точка приоритетно ще разгледам третата част относно естеството на вероятността от объркване, и накрая втората част.

**1) По първата част от първото основание: погрешното определяне на основната функция на колективните марки, посочени в член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009**

29. С първата част от първото основание на жалбата си The Tea Board твърди, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и/или е изопачил фактите по делото, като е стигнал до извода, че основната функция на колективната марка по смисъла на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, съставляваща указание, което служи за определяне на географския произход на стоките, за които тя се отнася, не се различава от основната функция на колективна марка по смисъла на член 66, параграф 1 от този регламент и следователно и в двата случая марките имат функцията да служат за указване на търговския произход.

30. В подкрепа на тази част The Tea Board изтъква четири довода.

31. На първо място, тя се позовава на констатацията, че член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е изключение от абсолютното основание за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент, без обаче да обяснява по какъв начин тази констатация би могла да подкрепи становището ѝ, че основната функция на колективните марки, посочени в първата от тези разпоредби, се различава от функцията на другите колективни марки.

32. Въпреки че този първи довод не е много подробно изложен, все пак е необходимо да се разгледа по-задълбочено отношението между двете посочени по-горе разпоредби от Регламент № 207/2009, за да се определи по-добре смисълът на изключенията, предвидени в член 66, параграф 2 от този регламент.

33. В това отношение припомням, както Съдът е уточнил, че всяко от основанията за отказ за регистрация, изброени в член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009, е независимо от останалите<sup>7</sup>, а общият интерес, който се отчита при разглеждането на всяко от тези основания за отказ, може и дори трябва да отразява различни съображения в зависимост от съответното основание за отказ<sup>8</sup>.

34. Като се произнася по тълкуването на член 3, параграф 1, буква в) от Първа директива 89/104/ЕИО<sup>9</sup>, чието съдържание, доколкото то ни интересува в случая, е същото като това на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, Съдът уточнява, че тази разпоредба „преследва цел от общ интерес, налагащ знаците или данните, описателни за видовете стоки или услуги, чиято регистрация се иска, да могат свободно да бъдат използвани от всички, включително като колективни марки или сложни или графични марки“, като не позволява „такива знаци или данни да бъдат запазени само за едно предприятие поради регистрацията им като марка“<sup>10</sup>. В решение от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 26), що се отнася по-специално до знаците или означенията, които могат да служат за указване на географския произход на стоките, за които се иска регистрация на марка, особено по отношение на географските имена, Съдът уточнява, че „налице е обществен интерес да се запази възможността за тяхното свободно ползване, по-специално поради способността им

7 Вж. по-конкретно решение от 21 октомври 2004 г., CXВП/Ergo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, т. 39).

8 Вж. по-конкретно решение от 29 април 2004 г., Henkel/CXВП (C-456/01 P и C-457/01 P, EU:C:2004:258, т. 45 и 46).

9 Първа директива 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).

10 Вж. решения от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 25), от 8 април 2003 г., Linde и др. (C-53/01—C-55/01, EU:C:2003:206, т. 73), от 15 март 2012 г., Strigl и Securvita (C-90/11 и C-91/11, EU:C:2012:147, т. 31). Относно член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), който предхожда Регламент № 207/2009, вж. решение от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/CXВП (C-51/10 P, EU:C:2011:139, т. 37).



да служат евентуално не само като признак за качеството и другите свойства на съответните категории стоки, но също и да повлияят по различен начин на предпочитанията на потребителите, например като свържат стоките с дадено място, което може да предизвика положителни емоции“.

35. Следователно абсолютното основание за отказ, посочено в член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009, има основно „антимонополна“ цел, по-специално когато се отнася до указания, които могат да се използват за означаване на географския произход на стоките или на услугите, за които те се отнасят, и които се възприемат от съответните потребители като означаване на този произход<sup>11</sup>.

36. Възможно е въз основа на тази цел да се направи изводът, че основанието за съществуването на дерогацията от тази разпоредба и от посоченото в нея абсолютно основание за отказ, фигурираща в член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, е колективният характер на разглежданите марки, който изключва възможността само едно предприятие да е в състояние да монополизира използването на знаците и указанията, от които тези марки са съставени, по начин, който противоречи на общия интерес за свободното ползване на тези знаци и указания<sup>12</sup>.

37. Обратно на това, което твърди The Tea Board, от това основание за съществуването на дерогацията не може да бъде изведен довод в подкрепа на становището, че основната функция на колективните марки, съставени от географско указание, се различава от тази на другите колективни марки, нито пък по-общо от съотношението между член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 и член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент.

38. На второ място, The Tea Board твърди, че основната функция на колективна марка, защитаваща географско указание, е да гарантира географския произход на стоките и/или услугите, които обозначава, а не техния търговски произход. Такава марка може да служи само за гарантиране на „колективния произход“ на стоките или услугите, които се продават или предлагат с колективната марка, т.е. че стоките произхождат от предприятие, разположено в съответния географски район, без обаче да се посочва конкретното предприятие, от което те произхождат.

39. Този довод според мен поне частично е резултат от смесване на отличителната функция, възложена съответно на индивидуална и на колективна марка. Тази функция се упражнява по различен начин във всеки един от случаите. Така индивидуалната марка трябва да може да отличава стоките или услугите на дадено предприятие, докато целта на колективната марка е да отличава стоките или услугите, произхождащи от членовете на сдружението, което е неин притежател. С други думи, колективната марка никога не позволява да се идентифицират стоките или услугите на отделно предприятие, но ги отличава с оглед на колективния им произход. Впрочем това се вижда ясно от самия текст на член 66, параграф 1 от Регламент № 207/2009.

<sup>11</sup> Тази цел се различава от целта, преследвана от основанието за отказ, предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, която е насочена към изключване от регистрация на знаци без отличителен характер, които следователно не могат да изпълняват основната функция на марката като указание за търговския произход на обозначената стока или услуга, като общият интерес, който е в основата на това абсолютно основание за отказ, се покрива, ако се употреби използваният от Съда израз, с основната функция на марката. Вж. в този смисъл решения от 16 септември 2004 г., SAT.1/CXВП (C-329/02 P, EU:C:2004:532, т. 27), и от 15 септември 2005 г., BioID/CXВП (C-37/03 P, EU:C:2005:547, т. 60). Вж. също, в обратния смисъл, решение от 20 септември 2001 г., Procter & Gamble/CXВП (C-383/99 P, EU:C:2001:461, т. 37), което, що се отнася до този аспект, остава изолиран случай.

<sup>12</sup> Впрочем Съдът се е произнесъл в този смисъл в решение от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 27), като е подчертал, че общият интерес, който е в основата на член 3, параграф 1 буква в) от Първа директива 89/104, „се проявява чрез посочената в член 15, параграф 2 от Директивата възможност за държавите членки да предвидят чрез дерогация от член 3, параграф 1, буква в), че знаци или обозначения, които могат да служат за указване на географския произход на стоките, могат да представляват колективни марки“. Вж. също решение от 20 юли 2016 г., Internet Consulting/EUIPO — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, т. 55).

40. Все пак The Tea Board твърди, че колективна марка по член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 по своето естество е негодна да изпълнява дори такава отличителна функция. В подкрепа на становището си тя препраща, от една страна, към член 67, параграф 2 от посочения регламент, който предвижда, че правилата за използване на колективна марка, съставена от географско указание, представени съгласно параграф 1 от този член<sup>13</sup>, 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, и от друга страна, към точка 147 от решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Признавам, че не разбирам как член 67, параграф 2 от Регламент № 207/2009 доказва твърдяната негодност на колективните марки, съставени от географски указания, да отличават стоките и услугите, произхождащи от членове на образуването, притежател на марката, от тези, които не са със същия колективен произход. Всъщност тази разпоредба цели да гарантира, че всяко предприятие, което има право да използва въпросното географско указание за стоките или услугите, за които се отнася колективната марка, може да придобие правото да използва тази марка, като се присъедини към сдружението, което е неин притежател, и следователно да се избегне монополизирание на посоченото указание (в качеството му на марка) в полза на затворена група от предприятия.

42. Що се отнася до направеното от The Tea Board препращане към точка 147 от решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), отбелязвам, че в посочената точка Съдът се е произнесъл по основната функция на защитено географско указание (съгласно националните и международни разпоредби), а не по основната функция на колективна марка, съставена от географско указание. Както обаче ще посоча по-нататък в настоящото заключение, функцията, както и обхватът на защитата, осигурявани от тези два знака, са различни. Това всъщност е видно от същото решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), в което Съдът е уточнил, че знак, на който е направено позоваване, за да се възрази на основание член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 срещу заявка за марка на Европейския съюз, трябва задължително да бъде използван „като марка“ и следователно да препраща към търговския произход на стоките, за които се отнася, и че не се допуска използването на този знак като географско указание, а именно за да гарантира географския произход на тези стоки<sup>14</sup>.

43. В по-общ план становището на The Tea Board се оборва както от текста на член 66, параграф 1 от Регламент № 207/2009 и неговата връзка с параграф 2 от същия член, така и от цялата система на марката на Европейския съюз.

44. От една страна, съгласно текста на член 66, параграф 1 от Регламент № 207/2009 колективни марки на Европейския съюз могат да бъдат само знаците, които са „годни да отличат стоките или услугите на членовете на сдружението, което е притежател на марката, от тези на другите предприятия“. В параграф 2 от този член се предвижда, че знаци или указания, които могат да служат в търговията за означаване на географския произход на стоките или на услугите могат чрез дерогация от член 7, параграф 1, буква в) от същия регламент да станат колективни марки „по смисъла на параграф 1“. Така че колективните марки, посочени в член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, представляват само една категория колективни марки на Европейския съюз, така както са определени в параграф 1 от този член. Да се приеме становището на The Tea Board би означавало да се пренебрегне връзката, която законодателят на Съюза е възнамерявал да установи между знаците, посочени в двете цитирани по-горе разпоредби.

<sup>13</sup> Член 67, параграф 1 от Регламент № 207/2009 предвижда, че заявителят на колективна марка трябва да представи правила за използването на марката, в които се указват „лицата, които имат право да използват марката, условията за присъединяване към сдружението, както и, ако съществуват, условията за използване на марката, включително санкциите“.

<sup>14</sup> Вж. точки 147—150 от решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

45. От друга страна, съгласно член 66, параграф 3 от Регламент № 207/2009 разпоредбите от този регламент се прилагат за колективните марки на Европейския съюз, освен ако не е предвидено друго<sup>15</sup>. Съгласно член 4 от Регламент № 207/2009 обаче даден знак може да съставлява марка на Европейския съюз само при условие че „[може] да отлич[и] стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“. Тази отличителна функция трябва да се разбира като свързана с търговския произход на стоките и услугите, обозначени с марката. Всъщност съгласно постоянната съдебна практика основната функция на марката е „да гарантира на потребителя или на 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 такива с друг произход“<sup>16</sup>. Нито една от разпоредбите на Регламент № 207/2009 относно колективните марки не поставя под съмнение тази функция относно произхода, която според Съда представлява целта на предоставената от марката защита<sup>17</sup>. Напротив, член 66, параграф 1 от Регламент № 207/2009 потвърждава, че колективните марки изпълняват същата функция, като по отношение на тези знаци уточнява, че целта на тази функция е да позволи обозначените с тях стоки и услуги да бъдат свързани със сдружението, притежател на марката.

46. Безспорно колективните марки могат да изпълняват и други функции. Все пак, без да се смесват със сертификатните марки<sup>18</sup>, те могат да удостоверяват специфична характерна особеност или качество на означените с тях стоки или услуги, с тях<sup>19</sup>. Що се отнася по-специално до колективните марки, посочени в член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, те дават указание на потребителя за географския произход на означените с тях стоки и услуги и могат да изпълняват описателна функция за качества, свързана с територията или с определена местна производствена традиция, или по-общо, да бъдат носители на положителните качества, които са свързани с географската зона, към която препращат<sup>20</sup>. Все пак това не пречи основната функция на колективните марки, независимо дали става въпрос за посочените в параграф 1 или за тези, посочени в параграф 2 от член 66 от Регламент № 207/2009, както и за всяка уредена от този регламент марка<sup>21</sup>, да е да отличава стоките и услугите на притежателя на марките от стоките и услугите с различен произход. Както вече посочих по отношение на колективните марки, тази отличителна функция се изпълнява чрез идентифициране на сдружението, притежател на марката, като по този начин потребителят се осведомява за общия произход на означените с тази марка стоки и услуги, предлагани от членовете на това сдружение.

15 Член 66, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е преформулиран, считано от 1 октомври 2017 г., с Регламент 2015/2424, но смисълът му не е променен.

16 Вж. решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, т. 28).

17 Вж. по-конкретно решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, т. 27).

18 С Регламент 2015/2424 в Регламент № 207/2009 са добавени членове 74а—74к, които ще влязат в сила на 1 октомври 2017 г. и уреждат сертификатните марки на Европейския съюз. Тези марки позволяват сертифициращ институт или орган да разреши на членовете на сертификационната система да използват марката като знак за стоки и услуги, които отговарят на критериите за сертифициране. В член 74а се уточнява, че сертифицирането не се отнася до географския произход на съответните стоки или услуги.

19 Във връзка с това член 67 от Регламент № 207/2009 гласи, че когато използването на марката зависи от спазването на условия, които например се отнасят до някои стандарти за качество или до използването на специфичен производствен метод, правилата за използване на марката трябва да ги указват. Освен това притежателят на колективната марка трябва съгласно текста на член 73 от Регламент № 207/2009 да предприеме разумни мерки с оглед предотвратяване на използването на марката по начин, несъвместим с условията за използване, предвидени в правилата за използване, тъй като в противен случай би изгубил предоставените му от нея права.

20 Вж. в този смисъл решение от 4 май 1999 г., Windsurfing Chiemsee (C-108/97 и C-109/97, EU:C:1999:230, т. 26).

21 В член 74а от Регламент № 207/2009, добавен с Регламент 2015/2424/, обаче функцията на сертификатните марки е описана по друг начин. Съгласно тази разпоредба тази марка трябва да бъде „годна да отличава стоките или услугите, които са сертифицирани от притежателя на марката по отношение на материала, начина на производство на стоките или способа на предоставяне на услугите, качеството, точността или други характеристики, с изключение на географския произход, от стоките и услугите, които не са сертифицирани по този начин“. Следователно отличителната функция на тези марки се отнася не до търговския произход на стоките или услугите, а до тяхното сертифициране.

47. На трето място, The Tea Board твърди, че Регламент № 207/2009 трябва да бъде тълкуван във връзка с Регламент № 1151/2012 и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост<sup>22</sup>. С тези два акта на географските указания се признава функцията да идентифицират стока като произхождаща от определена територия, когато, какъвто изглежда е случаят с колективната марка „Darjeeling“, качество, репутация или друга характерна особеност на разглежданата стока може да се припише главно на този географски произход, и се предоставя високо равнище на защита на тези указания<sup>23</sup>.

48. В самото начало следва да се припомни, че през 2011 г. наименованието „Darjeeling“ е регистрирано като защитено географско указание съгласно Регламент № 510/2006. Заявката за регистрация на това наименование е подадена в Европейската комисия на 12 ноември 2007 г., а именно преди Delta Lingerie да подаде заявката си за регистрация на марката.

49. Към момента, в който The Tea Board подава възраженията, все още не е приет Регламент 2015/2424<sup>24</sup>, с който към член 8 от Регламент № 207/2009 се добавя нов параграф 4а, допускащ подаването на възражение въз основа на заявка за регистрация на географско указание, подадена преди заявката за марка съгласно правото на Съюза или националното право и последвана от регистрация<sup>25</sup>.

50. Освен това, макар съгласно член 7, параграф 1, буква к) от Регламент № 207/2009 СХВП да е била длъжна да спазва забраната за регистрация на марки, посочена в член 14, параграф 1 от Регламент № 510/2006<sup>26</sup>, тази забрана се отнася само до заявките за регистрация относно същия клас стоки, като посочения в географското указание.

51. Следователно в настоящия случай The Tea Board не е имала възможност да се позове пред СХВП на регистрацията на наименованието „Darjeeling“ като защитено географско указание, за да възрази срещу подадените от Delta Lingerie заявки за регистрация на марки, въпреки факта, че заявката за регистрация на това наименование е била подадена преди заявките за марка.

52. След това уточнение считам, че изложеният от The Tea Board в точка 47 по-горе довод също не може да бъде приет.

53. Защитените географски указания и колективните марки, съставени от географско указание, се подчиняват на режими, които, въпреки че имат някои общи елементи, като например задължението за регистрация и наличието на правила, определящи условията за използване на съответния знак, в останалата си част са много различни. Най-съществените разлики се отнасят

22 Споразумение, което се съдържа в приложение 1 В към Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация, одобрено от името на Европейската общност с Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (ОВ L 336, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3) (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“).

23 The Tea Board препраща по-специално към член 13, букви а)—г) от Регламент № 1151/2012 и към член 22 от Споразумението за ТРИПС. Тези разпоредби разширяват закрилата на защитените географски указания, като тя обхваща злоупотребите, имитацията и пресъздаването по отношение както на стоките, така и на услугите.

24 Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21).

25 Изменението влиза в сила на 23 март 2016 г. Освен това към датата на подаване на възраженията наименованието „Darjeeling“ все още не е регистрирано като географско указание

26 Тази разпоредба, чието съдържание по същество съответства на това на настоящия член 14, параграф 1 от Регламент № 1151/2012, предвижда, че когато е регистрирано наименование за произход или географско указание съгласно настоящия регламент, регистрацията на марка, чието използване би нарушило член 13, параграф 1 от този регламент и която се отнася за продукти от същия клас, получава отказ, ако заявлението за регистрация на марката е подадено след датата на подаване до Комисията на заявлението за регистрация във връзка с географското указание.



до вида защитени знаци<sup>27</sup>, стоките, за които могат да се отнасят знаците<sup>28</sup>, строгите изисквания относно връзката между стоката и територията, които се прилагат при регистрацията на географските указания<sup>29</sup>, правилата относно придобиването на общ характер, подновяването на регистрацията и нейната отмяна поради липсата на реално използване, които са предвидени само за марките, както и обхвата на защитата, като защитените географски указания се ползват със значително по-широка защита. Колективните марки, съставени от географски указания, и защитените географски указания представляват различни знаци, които обслужват различни цели и са уредени съгласно различни правила.

54. Ето защо The Tea Board не може да се позовава на правната уредба относно географските указания, за да извежда доводи в подкрепа на становището си, че основната функция на колективните марки, посочени в член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, се различава от тази на колективните марки по смисъла на параграф 1 от същия член, и че е сходна с функцията на защитените географски указания.

55. Относно направеното от The Tea Board препращане към решения от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, т. 42 и 55), и от 14 юни 2007 г., Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, т. 48), следва да се отбележи, че в тези две решения Съдът тълкува понятия от правото относно марките на Европейския съюз във връзка със съответните понятия от Споразумението за ТРИПС. В настоящия случай обаче The Tea Board твърди, че разпоредбите на Регламент № 207/2009 са тълкувани въз основа на разпоредби от Споразумението за ТРИПС, отнасящи се до знаци, различни от марките.

56. Въз основа на всички изложени по-горе съображения смятам, че първата част от първото основание на жалбата на The Tea Board следва да се отхвърли като неоснователна.

**2) По третата част от първото основание: погрешна преценка на естеството на вероятността от объркване в случай на конфликт между по-ранна колективна марка, представляваща географско указание, и знак, за който е подадена заявка за индивидуална марка**

57. Според The Tea Board Общият съд допуска грешка при прилагане на правото и/или изопачава фактите по делото, като приема в обжалваните съдебни решения, че при наличието на колективна марка по смисъла на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009, реалният или възможен произход на стоките или услугите, за които тя се отнася, не може да бъде взет предвид при цялостната преценка на вероятността от объркване за целите на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, и че наличието на данни относно възможността на потребителите да помислят, че въпросните стоки или суровините, използвани за производството им, или услугите, за които се отнасят разглежданите марки, могат да имат еднакъв географски произход, е без значение.

27 Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент № 1151/2012 само наименованията (а не всеки знак, който би могъл да бъде графично представен) могат да бъдат регистрирани като географски указания.

28 Защитата на географските указания е предвидена само за селскостопанските продукти и храните в Регламент № 1151/2012, за виното — в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 2013 г., стр. 671 и поправки в ОВ L 189, 2014 г., стр. 261, ОВ L 130, 2016 г., стр. 9 и ОВ L 161, 2016 г., стр. 41), и за спиртните напитки — в Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година относно определянето, описанието, представянето, етикетиранието и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 2008 г., стр. 16).

29 Съгласно член 5 от Регламент № 1151/2012 географските указания относно селскостопанските продукти и храните са наименование, което идентифицира дадена стока с произход от специфично място, регион или държава, чието качество, репутация или други характеристики се отдават предимно на нейния географски произход, и на която поне един етап от производствения процес се осъществява в определения географски район. Същите изисквания не се прилагат към колективните марки, посочени в член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009.



58. Във връзка с това припомням, че Съдът тълкува понятието за вероятност от объркване по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 в съответствие с възложената на марката отличителна функция. Така съгласно постоянната съдебна практика такава вероятност от объркване съществува, когато потребителят може да се заблуди относно произхода на съответните стоки или услуги<sup>30</sup>.

59. Следователно вероятността потребителят да бъде въведен в заблуждение относно аспекти, различни от търговския произход на съответните стоки или услуги, включително техния географски произход, не влиза в обсега на това понятие. В решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, т. 29), в това отношение Съдът уточнява, че не е достатъчно, „за да се изключи съществуването на посочената вероятност от объркване, да бъде доказана просто липсата на вероятност от объркване в съзнанието на потребителите по отношение на мястото на производство на разглежданите стоки или услуги“<sup>31</sup>.

60. Становището на The Tea Board по същество се изразява в искане Съдът да тълкува отново понятието за вероятност от объркване в случай на конфликт между индивидуална марка и посочената в член 6б, параграф 2 от Регламент № 207/2009 колективна марка с оглед на различната функция, която е възложена на втората от двете марки, а именно да указва географския произход на означените с нея стоки или услуги. Тъй като обаче попадащите в обхвата на тази разпоредба колективни марки изпълняват същата отличителна функция като колективните марки, посочени в параграф 1 от същия член, такова ново тълкуване във всеки случай не би могло да бъде обосновано.

61. Бих искал освен това да отбележа, че доколкото СХВП не е изтъкнала абсолютни основания за отказ на регистрацията на заявените марки, трябвало е тя задължително да приеме, че думата „Darjeeling“, единственият елемент, от който се състоят тези марки, не може да се възприема като указание, което в областта на търговията би могло да служи за означаване на географския произход на разглежданите стоки и услуги по смисъла на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009<sup>32</sup>. Впрочем самият Общ съд отбелязва в точка 111 от обжалваните съдебни решения, че The Tea Board не представя никакво доказателство, с което да може да се установи, че 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.

62. От това следва, че дори да се предположи, че трябва да се възприеме предложеното от The Tea Board тълкуване на вероятността от объркване, заявените марки във всеки случай не са от естество да въведат потребителя в заблуждение относно географския произход на означените с тях стоки или услуги, тъй като думата „darjeeling“ в заявените за регистрация марки няма да бъде възприемана от потребителя на тези стоки и услуги като географско указание.

63. При тези обстоятелства The Tea Board всъщност иска въз основа на нейната колективна марка да ѝ бъде признато правото да подаде възражение на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на заявена марка, дори когато липсва каквато и да е вероятност от объркване, което би било в противоречие с ясения текст на тази разпоредба.

30 Вж. относно член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104 решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, т. 26).

31 Относно неотносимостта на съображения, които не са свързани с търговския произход на съответната стока, при извършването на преценка за наличието на вероятност от объркване вж. решение от 5 април 2006 г., Madaus/CXВП — Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, т. 31).

32 Освен това, ако СХВП беше приела, че думата „Darjeeling“ в заявените марки е била използвана, за да определи географския произход на съответните стоки и услуги, би следвало регистрацията на тези марки като въвеждащи в заблуждение да бъде отказана на основание член 7, параграф 1, буква ж) от Регламент № 207/2009.

64. По изложените съображения смятам, че третата част от първото основание на жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

**3) По втората част от първото основание: грешка относно критериите, които следва да се прилагат, за да се прецени сходството на стоките и на услугите в случай на конфликт между по-ранна колективна марка, представляваща географско указание, и знак, за който е подадена заявка за индивидуална марка**

65. Втората част от първото основание на жалбата е изведена от грешка при прилагане на правото и/или изопачаване на фактите по делото, които Общият съд допуска, като приема, че при наличието на колективна марка по смисъла на член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 реалният или възможен произход на разглежданите стоки или услуги не може да бъде взет предвид при сравнението на тази стока и услуги за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент, и че това сравнение трябва да се направи по-скоро въз основа на същите критерии, които се прилагат, когато се преценява сходството или идентичността на стоки и услуги, за които се отнасят индивидуални марки. В случая, за да се прецени сходството между стоката, за която се отнасят по-ранните марки, и стоките и услугите, обозначени със заявените марки, следва да се разгледа въпросът дали тези стоки и услуги биха могли да имат същия географски произход. Според The Tea Board на този въпрос следва да се отговори утвърдително.

66. Следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика, за да се прецени сходството между разглежданите стоки или услуги, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или услуги. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер<sup>33</sup> и каналите за дистрибуцията им<sup>34</sup>.

67. Следва също да се отбележи, че макар да изглежда, че съдебната практика изисква преценката за наличието на сходство на разглежданите стоки или услуги да бъде направена въз основа на критерии с чисто търговски характер, една такава преценка се вписва в по-широкия контекст на оценяването на възможността да е налице вероятност от объркване в посочения по-горе смисъл. От това следва, че освен прилагането на няколко предварително определени фактора трябва във всеки конкретен случай да бъде взета предвид възможността потребителят да може конкретно да придаде на разглежданите стоки или услуги общ търговски произход.

68. Поради това не е изключено в някои случаи обикновена близост между разглежданите стоки или услуги да е достатъчна, за да създаде в съзнанието на съответните потребители убеждение, ако на стоките е поставен идентичен или сходен знак, че те са били произведени под контрола на едно и също предприятие или от свързани помежду си предприятия.

69. Въз основа по-специално на изложените по-горе разсъждения не изключвам възможността, когато възражение на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се основава на колективна марка (било то по параграф 1 или по параграф 2 от член 66 от този регламент), независимо че преценката на сходството между съответните стоки или услуги трябва да бъде извършена въз основа на същите критерии, които се прилагат в случай на конфликт между две индивидуални марки, да се вземе предвид особеното естество на тези марки, доколкото този фактор може да повлияе на възприятието на потребителя за връзката между тези стоки или услуги.

<sup>33</sup> Вж. относно член 4, параграф 1, буква б) от Първа директива 89/104 решение от 29 септември 1998 г., Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, т. 23).

<sup>34</sup> Вж. по-специално решение от 11 юли 2007 г., El Corte Inglés/CXВП — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, т. 37).

70. Въпреки това обаче, дори в такъв случай преценката на посочената връзка в крайна сметка има за цел да се определи дали съществува вероятност от объркване между конфликтните знаци по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и тази вероятност, както бе посочено по-горе, се отнася до търговския произход на разглежданите стоки или услуги.

71. Критерият за възможния географски произход на услугите, за които се отнасят заявените за регистрация марки, обаче очевидно не е от естество да даде указания за вероятността у съответните потребители да бъде създадена представата, че тези услуги се предоставят от някой от членовете на сдружението, притежател на по-ранните колективни марки, поне с оглед на обстоятелствата в настоящия случай, в който думата „darjeeling“ не е използвана в заявените марки като географско указание.

72. Следователно втората част от първото основание на жалбата трябва също да се отхвърли като неоснователна.

#### **4) Заключение по първото основание на главната жалба**

73. Въз основа на всички изложени по-горе съображения считам, че The Tea Board не е доказала, че що се отнася до разглежданите аспекти, обжалваните съдебни решения са опорочени от грешки при прилагане на правото. Що се отнася до твърденията за нарушение, изведени от изопачаване на фактите, достатъчно е да се отбележи, че те изобщо не са обосновани.

74. Ето защо първото основание на главната жалба следва да се отхвърли изцяло.

#### **2. По второто основание от главната жалба, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009**

75. Според The Tea Board Общият съд допуска грешка при прилагане на правото и изопачава фактите, като приема в обжалваните съдебни решения, че положителните качества, за които създава представа словният елемент „darjeeling“, не могат да бъдат пренесени върху част от услугите от клас 35, нито върху която и да е от услугите от клас 38, за които се отнасят заявените за регистрация марки, и следователно използването на тази марки не е осигурило на Delta Lingerie търговско предимство по отношение на тези услуги. Също така Общият съд не мотивирал това заключение.

76. В това отношение е достатъчно да се посочи, че The Tea Board изобщо не обяснява как посоченото заключение би могло да бъде опорочено от грешка при прилагане на правото, нито подкрепя твърдението си за нарушение, изведено от изопачаване на фактите. Следователно тези две твърдения за нарушение трябва да бъдат отхвърлени.

77. Относно твърдяната липса на мотиви бих искал да отбележа, че във всяко едно от обжалваните съдебни решения Общият съд посочва, че от данните по преписката по никакъв начин не се установява причината, поради която използването на заявените марки може да осигури на Delta Lingerie търговско предимство за услугите от клас 35, различни от продажба на дребно на дамски долни дрехи, и за услугите от клас 38, както и че The Tea Board не представя никакви конкретни доказателства, които да могат да установят наличието на такова предимство. Като се позовава на липсата на доказателства, с които да се установи прехвърляне към разглежданите услуги на положителни качества, свързани със словния елемент „darjeeling“, Общият съд мотивира в достатъчна степен заключението, че в разглеждания случай не може да се установи наличието на такова прехвърляне.

78. Поради това второто основание на главната жалба трябва да бъде отхвърлено.

### **3. Заключение по главната жалба**

79. Тъй като по изложените съображения двете основания в подкрепа на главната жалба трябва да бъдат отхвърлени отчасти като недопустими и отчасти като неоснователни, според мен главната жалба не следва да бъде уважена. Поради това предлагам на Съда да отхвърли изцяло главната жалба.

### **2. По насрещните жалби**

80. В подкрепа на всяка от насрещните си жалби Delta Lingerie изтъква две основания. Първото основание е изведено от грешка при прилагане на правото, която Общият съд е допуснал, като е изопачил съответните функции на марките, от една страна, и на защитените географски указания, от друга страна. Второто основание е изведено от противоречие в мотивите, както и от грешка в правото при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

#### **1. По първото основание на насрещните жалби, изведено от изопачаване на съответните функции на марките и на защитените географски указания**

81. Според Delta Lingerie, като се позовава на хипотетичната предпоставка, че репутацията на по-ранните марки е доказана, и като основава тази предпоставка на неправилния извод, че репутацията, с която се ползва наименованието „Darjeeling“ като защитено географско указание за чай, може да бъде прехвърлена на същия знак, защитен като колективна марка за идентични стоки, Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, като изопачава съответните функции на тези два вида знаци.

82. Според мен това основание е следствие от неправилен прочит на обжалваните съдебни решения.

83. Следва да се отбележи, че в точка 79 от обжалваните съдебни решения Общият съд посочва, 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 са формулирани оспорваните решения, е „най-малкото двусмислен“, а от „единственото недвусмислено изречение“ от тази глава от решенията, посветена на анализа на посочения въпрос, се установява, че апелативният състав не решава окончателно въпроса за наличието на репутация на по-ранните марки. Като констатира, че апелативният състав въпреки това е продължил анализа си по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, Общият съд приема в точка 80 от обжалваните съдебни решения, че той трябва да се е основал на хипотезата, че тази репутация е доказана.

84. От една страна, обратно на това, което твърди Delta Lingerie, самият Общ съд не излага такава хипотеза, а единствено констатира, че апелативният състав е постъпил по този начин. От друга страна, посочената хипотеза се отнася до доказване на репутацията на по-ранните марки, а не, както изглежда твърди Delta Lingerie, до обстоятелствата, въз основа на които това би могло да се докаже.

85. По този начин Общият съд не само не изразява становище по въпроса дали е била доказана репутацията на по-ранните марки, но също така не се произнася нито изрично, нито имплицитно по въпроса дали за целите на това доказване репутацията, с която се ползва наименованието „Darjeeling“ като защитено географско указание за чай, може да бъде прехвърлена на същия знак, защитен като колективна марка за идентични стоки.



86. Не би могло да се твърди в противоречие с това становище, че хипотетичната предпоставка, че репутацията на по-ранните марки е била доказана, би могла да бъде формулирана само ако бъде взето предвид такова прехвърляне на репутация. Всъщност, от една страна, по-специално с оглед на двусмисления текст на спорните решения, не се установява ясно дали обстоятелството, че не е взета предвид възможността за такова прехвърляне, е единственият аспект на анализа на отдела по споровете относно преценката на репутацията на по-ранните марки, за който апелативният състав е изразил критика. От друга страна, самият апелативен състав не е заел ясна, а още по-малко окончателна позиция относно тази възможност, нито по следващия от това въпрос дали, дори да се приеме, че съществува прехвърляне на репутация, с оглед на обстоятелствата в настоящия случай това би било достатъчно, за да се докаже репутацията на по-ранните марки по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 или поне на една от тях.

87. Изводът, че Общият съд не се е произнесъл по въпроса за възможността репутацията на защитено географско указание да бъде прехвърлена на колективна марка по член 66, параграф 2 от Регламент № 207/2009 за целите на прилагането на член 8, параграф 5 от посочения регламент, обаче се потвърждава от точка 147 от обжалваните съдебни решения, в която след като по всяко от делата отменя частично оспорваните решения, Общият съд уточнява, че на първо място, апелативният състав трябва да изрази окончателно становище относно наличието на репутация на по-ранните марки и ако има такава — относно нейния интензитет.

88. От гореизложеното следва, че първото основание по всяка от насрещните жалби трябва да бъде отхвърлено, тъй като се основава на неправилно тълкуване на обжалваните съдебни решения и се отнася до правен въпрос, по който Общият съд не се е произнесъл.

***2. По второто основание на насрещните жалби, изведено от противоречие в мотивите и от грешка в правото при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009***

89. В рамките на второто основание на жалбата Delta Lingerie твърди, на първо място, че Общият съд си противоречи и не е изпълнил задължението си за мотивиране, като приема в точка 141 от обжалваните съдебни решения, че няма никаква пречка потребителите, към които са насочени заявените марки, да могат да бъдат привлечени от прехвърлянето към заявената марка на ценностите и положителните качества, свързани с областта Darjeeling, докато в точки 107, 111 и 120 от тези решения приема както че липсва връзка между стоките и услугите, за които се отнасят заявените марки, и посочената област, така и че няма никакво сходство между тези стоки и услуги и стоката, за която се отнасят по-ранните марки.

90. Според мен това твърдение за нарушение не може да се приеме. Всъщност точки 107, 111 и 120 от обжалваните съдебни решения, към които препраща Delta Lingerie, са посветени на анализа относно наличието на сериозна опасност от увреждане на отличителния характер на по-ранните марки, докато в точка 141 от тези решения се разглежда съществуването на опасност неоснователното използване на заявените марки да позволи неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки. За да се прецени обаче наличието на тази две опасности, се изисква да бъдат взети предвид различни обстоятелства. Така, когато се разглежда засягането на отличителния характер на по-ранната марка, трябва да се вземе предвид икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана тази марка, докато когато трябва да се прецени наличието на опасност от „free-riding“ („получаване наготово“), анализът се извършва от гледна точка на средния потребител на стоките или услугите, за които се отнася заявената марка.



91. Ето защо, без да си противоречи, Общият съд може да приеме, от една страна, че у потребителя на стоката, обхваната от по-ранните колективни марки, не би била създадена представата, че стоките и услугите, за които се отнасят заявките за регистрация на марка, подадени от Delta Lingerie, произхождат от областта Darjeeling, и от друга страна, че би могло потребителят на тези стоки и услуги да бъде привлечен от ценностите и положителните качества, които са свързани с тази област.

92. Този извод не се поставя под съмнение от изтъкнатото от Delta Lingerie обстоятелство, че потребителите на стоката, обхваната от по-ранните колективни марки, и тези на стоките и услугите, за които се отнасят заявените марки, до известна степен се припокриват. Всъщност възприемането и поведението на тези потребители е анализирано от Общия съд от различни аспекти (способност да се придава и разпознава географският произход на разглежданите стоки или услуги, от една страна, и склонност те да бъдат привлечени от въздействащата сила на географското указание, от друга страна), при извършване на различни покупки.

93. На второ място, Delta Lingerie твърди, че Общият съд допуска грешка в правото при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като приема в обжалваните съдебни решения, че съществува опасност от извличане на полза от използването без основателна причина от заявените за регистрация по тази разпоредба марки, дори след като е констатирал, че апелативният състав не е извършил конкретен анализ относно наличието на асоциативна връзка между конфликтните знаци в съзнанието на потребителите.

94. Във връзка с това е достатъчно да се отбележи, че едва след като констатира, че анализът на апелативния състав е основан на хипотетичната предпоставка за съществуване на такава асоциативна връзка, Общият съд продължава проверката си за законосъобразност на спорните решения с оглед на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, за да стигне в края на тази проверка до заключението, че посочената разпоредба е била нарушена. По този начин Общият съд не е нарушил условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, обратно на това, за което го упреква Delta Lingerie.

### **3. Заключение по насрещните жалби**

95. Тъй като при разглеждане на повдигнатите в подкрепа на насрещните жалби основания не се установиха изтъкнатите от Delta Lingerie нарушения във връзка с обжалваните съдебни решения, според мен посочените жалби трябва да бъдат отхвърлени изцяло.

## **VI. Заключение**

96. Въз основа на всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отхвърли както главните, така и насрещните жалби, и да осъди The Tea Board да заплати съдебните разноски, които са свързани с главните жалби, а Delta Lingerie — да заплати съдебни разноски, които са свързани с насрещните жалби.