



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (drugo vijeće)

20. rujna 2017.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Verbalni i figurativni žig koji sadržava verbalni element ‚darjeeling‘ ili ‚darjeeling collection de lingerie‘ – Prigovor nositelja zajedničkih žigova Europske unije – Zajednički žigovi sastavljeni od oznake zemljopisnog podrijetla ‚Darjeeling‘ – Članak 66. stavak 2. – Temeljna funkcija – Suprotstavljanje prijavama pojedinačnih žigova – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Pojam – Sličnost između proizvoda ili usluga – Kriteriji za ocjenu – Članak 8. stavak 5.”

U spojenim predmetima C-673/15 P do C-676/15 P,

povodom četiriju žalbi na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesenih 15. prosinca 2015.,

The Tea Board, sa sjedištem u Kolkati (Indija), koji zastupaju M. Maier i A. Nordemann, *Rechtsanwälte*,

tužitelj,

druge stranke u postupku su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa J. Crespo Carrillo, u svojstvu agenta,

tuženik u prvom stupnju,

Delta Lingerie, sa sjedištem u Cachanu (Francuska), koji zastupaju G. Marchais i P. Martini-Berthon, odvjetnici,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (drugo vijeće),

u sastavu: M. Ilešič (izvjestitelj), predsjednik vijeća, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, suci, nezavisni odvjetnik: P. Mengozzi,

tajnik: L. Hewlett, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 25. siječnja 2017.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 31. svibnja 2017.,

* Jezik postupka: engleski

donosi sljedeću

Presudu

- 1 The Tea Board svojim žalbama traži poništenje presuda Općeg suda Europske unije od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, neobjavljena, EU:T:2015:742), od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, neobjavljena, EU:T:2015:741) i od 2. listopada 2015., The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, neobjavljena, EU:T:2015:740) (u daljnjem tekstu zajedno: pobijane presude), u mjeri u kojoj je Opći sud njima djelomično odbio njegove tužbe za poništenje odluka drugog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 11. i 17. rujna 2013. (predmeti R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 i R 1504/2012-2, u daljnjem tekstu: sporne odluke), u vezi s postupcima prigovora između društava The Tea Board i Delta Lingerie.
- 2 Svojom protužalbom Delta Lingerie zahtijeva ukidanje pobijanih presuda u mjeri u kojoj je Opći sud njima poništio sporne odluke.

Pravni okvir

- 3 Članak 22. stavak 2. točka (a) Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Sporazum TRIPS), koji čini Prilog 1.C Sporazumu o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO), potpisanom u Marrakechu 15. travnja 1994. i potvrđenom Odlukom Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL 1994., L 336, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 74., str. 3.), pod naslovom „Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla”, određuje:

„2. U vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla članice pružaju pravna sredstva zainteresiranim strankama radi sprečavanja:

- (a) uporabe u bilo kojem smislu u određivanju ili predstavljanju robe koja bi naznačila ili sugerirala da ta roba potječe sa zemljopisnog područja koje nije stvarno mjesto podrijetla na način kojim se zavarava javnost u vezi s njezinim zemljopisnim podrijetlom;

[...]”

- 4 Članak 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) određuje:

„Žig [Europske unije] može se sastojati od bilo kojeg znaka koji se može grafički prikazati, posebno riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda ili njihova pakiranja, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog poduzetnika od proizvoda ili usluga drugog poduzetnika.”

- 5 Člankom 7. stavkom 1. točkom (c) spomenute uredbe određeno je:

„Neće se registrirati sljedeće:

[...]

(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kakvoće, količine, namjene, vrijednosti, zemljopisnog podrijetla, ili vremena proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili nekih drugih obilježja proizvoda ili usluga.”

6 Članak 8. stavci 1. i 5. iste uredbe glasi:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

[...]

5. Nadalje, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Zajednice, žig ima ugled u Zajednici i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.”

7 Članak 66. iste uredbe, naslovljen „Zajednički žigovi [Europske unije]”, određuje:

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

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

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

8 Članak 67. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Propisi koji uređuju uporabu žiga”, u stavku 2. propisuje:

„Propisi kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga moraju sadržavati popis osoba ovlaštenih za uporabu takva žiga, uvjete članstva u udruzi i, ako postoje, uvjete za uporabu žiga, uključujući kazne. Propisima kojima se uređuje uporaba žiga iz članka 66. stavka 2. mora se dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj žiga.”

- 9 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31. i ispravak SL 2015., L 191, str. 9.) u članku 5. stavku 2. određuje:

„Za potrebe ove Uredbe ‚oznaka zemljopisnog podrijetla‘ znači naziv kojim se označava proizvod:

- (a) koji potječe iz određenog mjesta, regije, ili države;
- (b) čija se kvaliteta, ugled ili druga karakteristika pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu;
- (c) čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području.”

- 10 Članak 13. stavak 1. te uredbe u točkama (c) i (d) određuje:

„1. Registrirani nazivi zaštićeni su od:

[...]

- (c) bilo kakve druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u vezi s izvorom, podrijetlom, prirodom ili bitnim osobinama proizvoda na unutaršnjem ili vanjskom pakiranju, na promidžbenim materijalima ili dokumentima koji se odnose na dotični proizvod, te od pakiranja proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovom podrijetlu;
- (d) bilo kakve druge prakse koja može potrošača dovesti u zabludu u vezi s pravim podrijetlom proizvoda.

[...]”

- 11 Članak 14. navedene uredbe, naslovljen „Odnos između žigova, oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla”, u stavku 1. prvom podstavku propisuje:

„Kada se oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla registrira u skladu s ovom Uredbom, registracija žiga čija bi upotreba bila u suprotnosti s člankom 13. stavkom 1. i koji se odnosi na isti tip proizvoda odbija se ako je zahtjev za registraciju žiga podnesen nakon datuma podnošenja Komisiji zahtjeva za registraciju u vezi s oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla.”

Okolnosti spora

- 12 Okolnosti spora, kako proizlaze iz pobijanih presuda, mogu se sažeti kako slijedi.
- 13 Dana 21. i 22. listopada 2010. društvo Delta Lingerie podnijelo je EUIPO-u prijave za registraciju žigova Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009.

14 Žigovi za koje su podnesene prijave za registraciju su sljedeći:

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



Darjeeling

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



Darjeeling
collection de lingerie

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



Darjeeling
collection de lingerie

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



Darjeeling

15 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija obuhvaćeni su razredima 25., 35. i 38. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum), i odgovaraju, za svaki od tih razreda, sljedećem opisu:

– razred 25.: „žensko donje rublje i dnevno i noćno donje rublje, osobito korzeti, bodiji, steznici, elastični korzeti, grudnjaci, gaćice, gaće, tanga gaćice, sportski grudnjaci, kratke hlače, bokserice, halteri, podvezice, negližei, najlonske čarape, tajice, kupaći kostimi; odjeća, pletenina, donji veš, potkošulje, majice, korzeti, šalovi, bluze, kombinezoni, veste, dresovi, pidžame, spavaćice, hlače, kućne hlače, šalovi, kućne haljine, mantili, kupaći kostimi, kupaće gaće, suknje, marame”;

– razred 35. „Usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila; poslovne konzultacije u vezi s osnivanjem i radom prodavaonica na veliko i središnjih agencija za kupovanje na veliko i za potrebe oglašavanja; promicanje prodaje (za treće osobe), oglašavanje, vođenje komercijalnih poslova, komercijalna administracija, reklamiranje on-line na informatičkoj mreži, razdioba reklamnih oglasa (brošure, letci, besplatne novine, uzorci), usluge

pretplate na novine za treće osobe; pružanje poslovnih informacija ili upiti; organizacija događaja i izložbi u komercijalne ili reklamne svrhe, vođenje poslova oglašavanja, iznajmljivanje reklamnih prostora, reklamiranje putem radija i televizije, sponzoriranje reklamiranja”;

– razred 38. „Telekomunikacije, prijenos poruka i slika putem računala, usluge interaktivnog prijenosa televizijskih emisija u vezi s prezentacijom proizvoda, komunikacije pomoću računalnih terminala, komunikacija (prijenos poruka) na otvorenom i zatvorenom world wide webu”.

16 Ta prijava objavljena je u *Glasniku žigova Zajednice* br. 4/2011 od 7. siječnja 2011.

17 The Tea Board, subjekt koji je uspostavljen na temelju indijskog Zakona o čaju br. 29 iz 1953. i ovlašten za upravljanje proizvodnjom čaja, 7. travnja 2011. podnio je prigovor protiv registracije žigova za koje je podnesena prijava za registraciju za proizvode i usluge iz točke 15. ove presude.

18 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim žigovima:

– ranijem zajedničkom verbalnom žigu Europske unije DARJEELING, registriranom 31. ožujka 2006. pod brojem 4325718;

– ranijem zajedničkom figurativnom žigu Europske unije registriranom 23. travnja 2010. pod brojem 8674327 i prikazanom u nastavku:



19 Dva zajednička žiga Europske unije označuju proizvode koji pripadaju razredu 30. u smislu Nicanskog sporazuma i odgovaraju sljedećem opisu: „Čaj”.

20 U obrazloženju prigovora upućeno je na razloge iz članka 8. stavka 1. točke (b) i stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

21 Četirima odlukama donesenima 31. svibnja, 11. lipnja i 10. srpnja 2012. Odjel za prigovore odbio je prigovore podnesene protiv registracije navedenih žigova. The Tea Board podnio je 27. srpnja i 10. kolovoza 2012. žalbe EUIPO-u za poništenje tih odluka.

22 Iz pobijanih presuda proizlazi da je u okviru svojih žalbi pred drugim žalbenim vijećem EUIPO-a (u daljnjem tekstu: žalbeno vijeće) The Tea Board podnio dokaze kojima se potvrđuje da verbalni element „darjeeling” – to jest verbalni element koji je zajednički suprotstavljenim znakovima – predstavlja zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla za čaj, registriranu Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1050/2011 od 20. listopada 2011. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Darjeeling (ZOZP)) (SL 2011., L 276, str. 5.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 13., str. 255.), povodom prijave zaprimljene 12. studenoga 2007. Ta provedbena uredba donesena je na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (SL 2006., L 93, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 4., str. 184.), koja je u međuvremenu zamijenjena Uredbom br. 1151/2012.

23 Žalbeno vijeće spornim odlukama odbilo je žalbe i potvrdilo odluke Odjela za prigovore. Ono je konkretno zaključilo da, s obzirom na nepostojanje sličnosti proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima, ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Žalbeno je vijeće, štoviše, odbilo navodnu povredu članka 8. stavka 5. navedene uredbe zbog toga što dokazi koje je podnio The Tea Board nisu dovoljni kako bi se dokazalo da su bile ispunjene pretpostavke za primjenu navedenog članka.

Postupak pred Općim sudom i pobijane presude

- 24 Tužbama podnesenima tajništvu Općeg suda 25. studenoga 2013. The Tea Board pokrenuo je četiri postupka radi poništenja četiriju spornih odluka.
- 25 U prilog svakoj od tužbi iznio je dva tužbena razloga, pri čemu se prvi temeljio na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 jer žalbeno vijeće nije poštovalo posebnu funkciju zajedničkih žigova Europske unije obuhvaćenih člankom 66. stavkom 2. te uredbe, a drugi na povredi članka 8. stavka 5. navedene uredbe.
- 26 Pobijanim presudama Opći je sud, s jedne strane, odbio prvi tužbeni razlog kao neosnovan utvrdivši, u bitnome, da temeljna funkcija zajedničkih žigova Europske unije, uključujući one koji su sastavljeni od oznake koja može označavati zemljopisno podrijetlo obuhvaćenih proizvoda, nije različita od funkcije pojedinačnih žigova Europske unije te u predmetnom slučaju ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu, s obzirom na to da suprotstavljeni proizvodi i usluge nisu ni istovjetni ni slični.
- 27 Opći je sud, s druge strane, djelomično prihvatio drugi tužbeni razlog. U pogledu pretpostavke o postojanju iznimnog ugleda ranijih žigova, na kojoj je žalbeno vijeće temeljilo svoju analizu primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, taj je sud utvrdio da je ono – u odnosu na proizvode obuhvaćene razredom 25. u smislu Nicanskog sporazuma i za „usluge maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila” iz razreda 35. u smislu istog sporazuma, za koje su podnesene prijave za registraciju – pogrešno isključilo postojanje opasnosti od iskorištavanja neopravdanom uporabom žigova za koje je podnesena prijava. On je u toj mjeri poništio sporne odluke.

Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka

- 28 Svakom od svojih žalbi The Tea Board zahtijeva od Suda da:
- ukine pobijanu presudu u mjeri u kojoj je Opći sud odbio tužbu;
 - ako je potrebno, vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova.
- 29 Odlukom predsjednika Suda od 12. veljače 2016. predmeti su spojeni za potrebe pisanog i usmenog postupka kao i presude.
- 30 EUIPO i Delta Lingerie od Suda zahtijevaju da odbije žalbe i da The Tea Boardu naloži snošenje troškova.
- 31 Delta Lingerie svojom protužalbom od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijane presude u mjeri u kojoj je Opći sud poništio sporne odluke;
 - ako je potrebno, vrati predmet na ponovno suđenje Općem sudu;
 - naloži društvu The Tea Board snošenje troškova.
- 32 EUIPO i The Tea Board zahtijevaju od Suda da odbije protužalbu i naloži društvu Delta Lingerie snošenje troškova u vezi s njom.

Žalbe

- 33 U prilog svojoj žalbi The Tea Board je istaknuo dva žalbena razloga, od kojih se prvi temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, a drugi na povredi članka 8. stavka 5. te uredbe.

Prvi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 34 The Tea Board na prvome mjestu navodi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava i/ili da je iskrivio činjenice time što je u točkama 39. do 41. pobijanih presuda zaključio da temeljna funkcija zajedničkog žiga koji se sastoji od znakova ili oznaka koje mogu u trgovini služiti za označavanje „zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga” u smislu članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 nije različita od temeljne funkcije zajedničkog žiga Europske unije u smislu stavka 1. istog članka i da je stoga Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je temeljna funkcija žigova u dvama slučajevima služiti označivanju komercijalnog podrijetla.
- 35 On u tom pogledu najprije navodi da je članak 66. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 iznimka od apsolutnih razloga za odbijanje iz članka 7. stavka 1. točke (c) te uredbe, koji članovima udruge izričito omogućava da monopoliziraju znak zaštićen zajedničkim žigom Europske unije.
- 36 Potom, u skladu s člankom 67. stavkom 2. navedene uredbe, propisima kojima se uređuje uporaba zajedničkog žiga mora se dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu s određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj predmetnog žiga i stoga zajednički žig Europske unije koji se sastoji od oznake zemljopisnog podrijetla nikada ne omogućuje razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od onoga drugih poduzetnika. U tom pogledu Sud je u svojoj presudi od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 147.) presudio da je funkcija oznake zemljopisnog podrijetla jamčiti potrošačima zemljopisno podrijetlo proizvoda i njegova posebna svojstva.
- 37 Naposljetku, Uredbu br. 207/2009 valja tumačiti u vezi s člankom 13. stavkom 1. točkama (c) i (d) Uredbe br. 1151/2012 i člankom 22. Sporazuma TRIPS, koji određuje da članice pružaju pravna sredstva zainteresiranim strankama radi sprečavanja uporabe u bilo kojem smislu u određivanju ili predstavljanju robe koja bi naznačila ili sugerirala da ta roba potječe sa zemljopisnog područja koje nije stvarno mjesto podrijetla na način kojim se zavarava javnost u vezi s njezinim zemljopisnim podrijetlom.
- 38 Na drugome mjestu, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava i/ili je iskrivio činjenice zaključivši u točkama 49. i 51. do 53. kao i u točki 60. pobijanih presuda da se u slučaju zajedničkog žiga iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, koji se sastoji od oznake stvarnog ili potencijalnog zemljopisnog podrijetla predmetnih proizvoda, predmetni proizvodi ili usluge ne mogu uzeti u obzir u okviru članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 prilikom ocjenjivanja sličnosti tih proizvoda ili tih usluga.
- 39 Na trećemu mjestu, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava i/ili je iskrivio činjenice time što je u točki 60. pobijanih presuda zaključio da se u slučaju zajedničkog žiga iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 podrijetlo tih proizvoda ili usluga, stvarno ili potencijalno, ne može uzeti u obzir u okviru opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u svrhu primjene članka 8. stavka 1. točke (b) iste uredbe i da nije relevantna činjenica može li ili ne javnost vjerovati da predmetni proizvodi i usluge ili sirovine rabljene za proizvodnju proizvoda obuhvaćenih predmetnim žigovima mogu imati isto zemljopisno podrijetlo.
- 40 EUIPO i Delta Lingerie osporavaju argumentaciju društva The Tea Board.

Ocjena Suda

- 41 Kao prvo, u pogledu iskrivljavanja činjenica koje ističe The Tea Board, valja podsjetiti da, s obzirom na izvanrednu narav prigovora iskrivljavanja, članak 256. UFEU-a, članak 58. prvi stavak Statuta Suda Europske unije i članak 168. stavak 1. točka (d) Poslovnika Suda tužitelju nalažu osobito da precizno naznači elemente koje je Opći sud iskrivio i dokaže pogreške u analizi koje su u njegovoj ocjeni dovele do tog iskrivljavanja. Takvo iskrivljavanje treba očito proizlaziti iz dijelova spisa a da nije potrebno pristupiti novoj ocjeni činjenica i dokaza (presuda od 11. svibnja 2017., Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, t. 23. i navedena sudska praksa).
- 42 Ipak, potrebno je utvrditi da navodno iskrivljavanje na koja se poziva The Tea Board uopće nije potkrijepljeno i taj prigovor stoga treba odbiti kao neosnovan.
- 43 Kad je riječ o pogreškama koje se tiču prava što ih je istaknuo The Tea Board, valja navesti da je u točkama 41. do 43. pobijanih presuda Opći sud presudio da je u biti temeljna funkcija zajedničkog žiga Europske unije razlikovati proizvode ili usluge članova udruge koja je njihov nositelj od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika, a ne razlikovati te proizvode s obzirom na njihovo zemljopisno podrijetlo.
- 44 U pogledu te okolnosti Opći je sud u točkama 49. i 51. do 53. navedenih presuda utvrdio da – kada su u okviru postupka povodom prigovora suprotstavljeni znakovi, s jedne strane, zajednički žigovi i, s druge strane, pojedinačni žigovi – usporedba obuhvaćenih proizvoda i usluga mora se provoditi prema istim kriterijima kao što su oni koji se primjenjuju kada se ocjenjuje sličnost ili istovjetnost proizvoda i usluga obuhvaćenih dvama pojedinačnim žigovima. Opći sud stoga je odbio argumentaciju The Tea Boarda prema kojoj činjenica da bi javnost mogla smatrati da proizvodi i usluge obuhvaćeni suprotstavljenim znakovima imaju isto zemljopisno podrijetlo može biti kriterij dovoljan za utvrđivanje njihove sličnosti ili istovjetnosti u svrhu primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.
- 45 Naposljetku, u točki 60. pobijanih presuda Opći sud odbacio je argumentaciju društva The Tea Board prema kojoj se prilikom ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u slučaju zajedničkih žigova Europske unije i pojedinačnih žigova ta vjerojatnost sastoji u činjenici da javnost može vjerovati da proizvodi ili usluge obuhvaćeni suprotstavljenim znakovima ili sirovine rabljene u svrhu proizvodnje tih proizvoda mogu imati isto zemljopisno podrijetlo.
- 46 U tom pogledu valja podsjetiti da članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009 – koji se, u nedostatku suprotne odredbe iz članaka 67. do 74. te uredbe, primjenjuje na zajedničke žigove Europske unije na temelju članka 66. stavka 3. iste uredbe – određuje da, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig.
- 47 Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da, u svrhu primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, vjerojatnost dovođenja u zabludu istodobno pretpostavlja istovjetnost ili sličnost žiga za koji je zatražena registracija s ranijim žigom i istovjetnost ili sličnost proizvoda ili usluga obuhvaćenih prijavom za registraciju žiga i onih za koje je registriran raniji žig te se pritom radi o kumulativnim uvjetima (presuda od 23. siječnja 2014., OHIM/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, t. 41. i navedena sudska praksa).
- 48 Prema jednako ustaljenoj sudskoj praksi, sličnost predmetnih proizvoda ili usluga treba ocjenjivati vodeći računa o svim relevantnima čimbenicima koji karakteriziraju odnos između tih proizvoda ili tih usluga. Ti čimbenici osobito uključuju njihovu prirodu, namjenu, upotrebu te njihovu konkurentnost ili

komplementarnost (vidjeti, među ostalim, presude od 11. svibnja 2006., Sunrider/OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, t. 85. i od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, t. 65.).

- 49 U predmetnom slučaju The Tea Board ističe da je Opći sud – u odnosu na činjenicu da je temeljna funkcija zajedničkih žigova Europske unije koji se sastoje od znakova ili oznaka koje u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga označiti zajedničko zemljopisno podrijetlo tih proizvoda ili usluga – u biti počinio pogrešku koja se tiče prava time što njihovo zajedničko stvarno ili potencijalno zemljopisno podrijetlo nije smatrao relevantnim čimbenikom u okviru ocjene sličnosti predmetnih proizvoda ili usluga u smislu točke 48. ove presude.
- 50 Potrebno je utvrditi da se ta argumentacija temelji na pretpostavci prema kojoj se temeljna funkcija zajedničkih žigova Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 razlikuje od funkcije tih žigova obuhvaćenih stavkom 1. te odredbe. Međutim, ta je pretpostavka pogrešna. Naime, na prvome mjestu, kao što to proizlazi iz formulacije članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, zajednički žigovi Europske unije koji se sastoje od znakova ili oznaka koje u trgovini mogu služiti za označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga čine zajedničke žigove Europske unije u smislu stavka 1. istog članka. Ipak, u skladu s navedenim stavkom 1., zajednički žig Europske unije samo je znak koji je prikladan za razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj tog žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika.
- 51 Nadalje, članak 4. Uredbe br. 207/2009, koji se primjenjuje na zajedničke žigove na temelju njezina članka 66. stavka 3., u biti predviđa da se žig Europske unije može sastojati samo od znakova koji su prikladni za razlikovanje komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga na kojima su istaknuti ti znakovi.
- 52 U tom pogledu Sud je u više navrata presudio da je temeljna funkcija žiga jamčiti potrošačima podrijetlo proizvoda, tako da omogućava identifikaciju proizvoda ili usluga označenih žigom na način kao da potječu od jednog određenog poduzetnika i, prema tome, razlikovanje tog proizvoda ili usluge od proizvoda ili usluge drugih poduzetnika (presuda od 6. ožujka 2014., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, t. 20. i navedena sudska praksa).
- 53 Iako je Sud, nadalje, već potvrdio da žig može ispunjavati druge funkcije osim one označivanja podrijetla, koje također valja štiti od povreda trećih – poput onih koje se sastoje u jamčenju kvalitete proizvoda ili usluge na kojima je žig istaknut ili funkcije komunikacije, investicija ili oglašavanja – on je također uvijek isticao da temeljna funkcija žiga ipak ostaje ona označivanja podrijetla (vidjeti u tom smislu presude od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 77. i 82. i od 22. rujna 2011., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, t. 37. do 40. i navedenu sudska praksu).
- 54 Stoga stajalište da je temeljna funkcija zajedničkog žiga Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 označivanje zemljopisnog podrijetla proizvoda ili usluga pod tim žigom, a ne njihova komercijalnog podrijetla, ne poštuje tu temeljnu funkciju.
- 55 Taj zaključak ne može osporiti argumentacija The Tea Boarda u pogledu članka 67. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i sudske prakse utvrđene u presudi od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 147.), a prema kojoj zajednički žig Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 po naravi stvari ne može imati takvu posebnu funkciju.
- 56 Iako je argument društva The Tea Board u pogledu članka 67. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 nejasan i nepotkrijepljen, valja utvrditi da je u svojoj presudi od 29. ožujka 2011., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, t. 147.) Sud samo utvrdio da je temeljna funkcija zemljopisne

oznake jamčiti potrošačima zemljopisno podrijetlo proizvoda i njihova posebna svojstva. Nasuprot tomu, Sud nije izvršio nikakvu ocjenu temeljne funkcije zajedničkih žigova Europske unije u smislu članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

- 57 Kao drugo, iako, kao što to navodi The Tea Board, članak 66. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 predstavlja iznimku od apsolutnog razloga za odbijanje registracije iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009, ta okolnost ne može osporiti činjenicu da je temeljna funkcija zajedničkog žiga Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 jamčiti zajedničko komercijalno podrijetlo proizvoda koji se prodaju pod tim žigom, a ne njihovo zajedničko zemljopisno podrijetlo.
- 58 Usto, kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točkama 34. do 36. svojeg mišljenja, odstupanje od članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe br. 207/2009 propisano njezinim člankom 66. stavkom 2. objašnjava se samom naravi znaka od kojeg se sastoje zajednički žigovi iz navedenog stavka 2.
- 59 U tom pogledu Sud je već presudio da se navedenim člankom 7. stavkom 1. točkom (c) želi ostvariti cilj od općeg interesa, koji podrazumijeva da svi mogu slobodno upotrebljavati znakove ili deskriptivne oznake skupina proizvoda ili usluga za koje je zatražena registracija, uključujući kao zajedničke žigove ili u složenim ili grafičkim žigovima. Ta odredba stoga sprečava da takvi znakovi ili oznake zbog svoje registracije kao pojedinačnog žiga budu rezervirani samo za jednog poduzetnika (vidjeti u tom smislu presude od 4. svibnja 1999., Windsurfing Chiemsee, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, t. 25. i od 19. travnja 2007., OHIM/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, t. 75. i navedenu sudsku praksu).
- 60 Međutim, zajednički žig Europske unije iz članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 ne protivi se takvom cilju od općeg interesa jer, s jedne strane, u skladu s posljednjom rečenicom tog stavka 2., takav žig ne daje nositelju pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani uporabu tih znakova ili oznaka, pod uvjetom da se ta uporaba izvršava u skladu s ustaljenom i poštenom praksom u industrijskoj i trgovačkoj djelatnosti, i, s druge strane, članak 67. stavak 2. iste uredbe nalaže da se propisima kojima se uređuje uporaba žiga iz tog članka 66. stavka 2. mora dopustiti svakoj osobi čiji proizvodi ili usluge potječu iz određenog zemljopisnog područja da postane članicom udruge koja je nositelj žiga.
- 61 Na trećemu mjestu, The Tea Board u potporu svojoj tvrdnji ne može se pozivati ni na članak 13. stavak 1. točke (c) i (d) Uredbe br. 1151/2012 ni na članak 22. Sporazuma TRIPS, koji se odnose na zaštitu zaštićenih zemljopisnih oznaka.
- 62 U tom pogledu dovoljno je utvrditi da su navedene zemljopisne oznake, s jedne strane, i zajednički žigovi Europske unije koji se sastoje od znakova ili oznaka koje u trgovini mogu služiti za označavanje zemljopisnog podrijetla robe i usluga, s druge strane, znakovi koji podliježu različitim pravnim sustavima i teže ostvarenju različitih ciljeva. Naime, dok je žig Europske unije, u skladu s člankom 4. Uredbe br. 207/2009, znak koji je prikladan za razlikovanje komercijalnog podrijetla proizvoda ili usluga, zemljopisna je oznaka, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe br. 1151/2012, naziv kojim se označava proizvod koji potječe iz određenog zemljopisnog područja, čija se kvaliteta, ugled ili ostale karakteristike pripisuju njegovom zemljopisnom podrijetlu ili čija se najmanje jedna faza proizvodnje odvija u određenom zemljopisnom području.
- 63 S obzirom na prethodna razmatranja, Opći je sud a da nije počinio pogrešku koja se tiče prava u točkama 41. do 43. pobijanih presuda presudio da je temeljna funkcija zajedničkog žiga Europske unije razlikovanje proizvoda ili usluga članova udruge koja je nositelj žiga od proizvoda ili usluga drugih poduzetnika, a ne razlikovanje tih proizvoda ovisno o njihovu zemljopisnom podrijetlu.
- 64 Iz toga slijedi da je Opći sud, također bez počinjenja pogreške koja se tiče prava, u točkama 49. i 51. do 53. navedenih presuda u biti utvrdio da, u okviru primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, kad su suprotstavljeni znakovi, s jedne strane, zajednički žigovi i, s druge strane,

pojedinačni žigovi, mogućnost da javnost može smatrati da proizvodi i usluge obuhvaćeni suprotstavljenim znakovima imaju isto zemljopisno podrijetlo ne može biti relevantan čimbenik za utvrđivanje njihove istovjetnosti ili sličnosti.

- 65 Naime, kao što je to Opći sud naveo u točki 52. pobijanih presuda, na istom zemljopisnom području može se proizvoditi ili pružati vrlo širok raspon proizvoda i usluga. Štoviše, ništa ne isključuje da neka regija čiji je zemljopisni naziv registriran kao zajednički žig Europske unije, na temelju članka 66. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, bude izvor različitih sirovina koje se mogu upotrebljavati za proizvodnju različitih i raznovrsnih proizvoda.
- 66 Kad je riječ, naposljetku, o navodnoj pogrešci koja se tiče prava što ju je Opći sud počinio u točki 60. pobijanih presuda, dovoljno je navesti da je navedena točka dodatne naravi jer je u točkama 56. do 59. pobijanih presuda Opći sud u biti već pravilno utvrdio, kao što to proizlazi iz točaka 43. do 63. ove presude, neprimjenjivost članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 u ovom predmetu, s obzirom na to da jedna od njegovih pretpostavki nije bila ispunjena. Prigovor koji je The Tea Board usmjerio protiv te točke stoga je bespredmetan i valja ga odbaciti (vidjeti u tom smislu presudu od 19. travnja 2007., OHIM/Celtech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, t. 56. i 57.).
- 67 Slijedom svih prethodnih razmatranja, prvi žalbeni razlog valja odbiti.

Drugi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 68 The Tea Board navodi da je Opći sud povrijedio članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 i/ili iskrivio činjenice u predmetnom slučaju time što je u točki 145. pobijanih presuda zaključio da se pozitivna svojstva koja priziva verbalni element „darjeeling” ne mogu prenijeti ni na usluge iz razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma – uz iznimku usluga maloprodaje ženskog donjeg rublja, parfema, toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila – ni na druge usluge iz razreda 38. u smislu Nicanskog sporazuma obuhvaćene spornim žigovima. Konkretno, Opći sud pogrešno je utvrdio da nema razloga zbog kojeg bi uporaba spornih žigova pružila društvu Delta Lingerie trgovačku prednost kad je riječ o predmetnim uslugama. Naime, svojstva sofisticiranog, ekskluzivnog i jedinstvenog proizvoda, koja su, prema mišljenju Općeg suda, izražena verbalnim elementom „darjeeling”, mogu se prenijeti na usluge poput poslovnog savjetovanja ili telekomunikacija i pojačati privlačnost spornih žigova u tom pogledu. Opći sud također je propustio obrazložiti zaključak u točki 145. pobijanih presuda prema kojem se svojstva koja se dovode u vezu s verbalnim elementom „darjeeling” ne mogu prenijeti na usluge iz razreda 35. i 38. u smislu Nicanskog sporazuma.
- 69 EUIPO i Delta Lingerie navode da je drugi žalbeni razlog nedopušten jer The Tea Board traži od Suda da nadomjesti ocjenu Općeg suda svojom te da je u svakom slučaju neosnovan jer The Tea Board nije dokazao ni pogrešku koja se tiče prava ni iskrivljavanje činjenica.

Ocjena Suda

- 70 Kao prvo, s obzirom na sudsku praksu navedenu u točki 41. ove presude, valja odbiti prigovor koji se odnosi na iskrivljavanje činjenica što ga je istaknuo The Tea Board, s obzirom na to da ga uopće nije potkrijepio.
- 71 Kad je riječ o prigovoru u vezi s nepostojanjem obrazloženja zaključka iz točke 145. pobijanih presuda, dostatno je navesti da je u tim točkama Opći sud odbacio argument koji mu je podnesen jer iz spisa ni na koji način ne proizlazi razlog zbog kojeg bi uporaba spornih žigova društvu Delta Lingerie pružila trgovačku prednost u odnosu na usluge koje nisu maloprodaja ženskog donjeg rublja, parfema,

toaletne vode i kozmetike, kućnog i kupaonskog tekstila i jer The Tea Board nije podnio nijedan poseban dokaz pomoću kojeg bi se mogla utvrditi takva prednost. Navodno nepostojanje obrazloženja stoga nije dokazano.

- 72 Kad je riječ o argumentu prema kojem se svojstva izražena verbalnim elementom „darjeeling” mogu prenijeti na sve usluge za koje je podnesena prijava za registraciju, njime se u biti od Suda traži da izvrši pravnu i činjeničnu ocjenu te ga, posljedično tomu, valja odbaciti kao nedopušten (vidjeti u tom smislu presudu od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, t. 73. i 89.).
- 73 Slijedi da drugi žalbeni razlog valja odbiti, kao i žalbe u cijelosti.

O protužalbi

- 74 U prilog svojoj protužalbi Delta Lingerie poziva se samo na jedan protužalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Taj protužalbeni razlog sastoji se od dvaju dijelova, od kojih se prvi temelji na iskrivljavanju funkcija žigova, s jedne strane, i zaštićenih oznaka podrijetla, s druge strane, a drugi na proturječnom obrazloženju i pogrešci koja se tiče prava pri primjeni članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

Prvi dio protužalbenog razloga

Argumentacija stranaka

- 75 Delta Lingerie navodi da je funkcija žiga jamčiti komercijalno podrijetlo, dok je funkcija oznake zemljopisnog podrijetla jamčiti zemljopisno podrijetlo. Vodeći računa o tim posebnim funkcijama, nikad se ne može smatrati da se ugled oznake zemljopisnog podrijetla može stvarno prenijeti na isti znak zaštićen zajedničkim žigom za istovjetne proizvode. Iz toga slijedi da je – time što se pozvao na pretpostavku da je ugled ranijih žigova bio dokazan na temelju zaključka da je ugled naziva „Darjeeling” kao zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla za čaj bio prenesen na isti znak zaštićen zajedničkim žigom za istovjetne proizvode – Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava iskrivljavanjem funkcija predmetnih žigova, s jedne strane, i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, s druge strane.
- 76 EUIPO i The Tea Board osporavaju argumentaciju društva Delta Lingerie.

Ocjena Suda

- 77 Valja navesti da je u točki 79. pobijanih presuda Opći sud utvrdio da je, kad je riječ o pitanju uživaju li ili ne raniji žigovi ugled u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, formulacija spornih odluka u najmanju ruku dvosmislena. Opći sud ipak je istaknuo da je jedina nedvosmislena rečenica u tom poglavlju spornih odluka ona iz koje proizlazi da „žalbeno vijeće nije konačno utvrdilo postojanje ugleda ranijih žigova”. Opći sud također je naveo da je EUIPO, upitan o tome na raspravi, potvrdio da ne postoji konačan zaključak u tom pogledu.
- 78 U točki 80. pobijanih presuda Opći sud ipak je ocijenio da, s obzirom na to da je žalbeno vijeće provelo svoju analizu u svrhu primjene članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, treba smatrati da je ta analiza utemeljena na pretpostavci da je ugled ranijih žigova dokazan.
- 79 U točki 146. pobijanih presuda Opći je sud, s obzirom na to da sporne odluke počivaju na pretpostavci o iznimnom ugledu ranijih žigova, zaključio da ih treba djelomično ukinuti, u dijelu u kojem je žalbeno vijeće odbilo primjenu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, pri čemu je za sve

proizvode iz razreda 25. i usluge maloprodaje iz razreda 35. u smislu Nicanskog sporazuma, a koji su obuhvaćeni žigovima za koje je podnesena prijava za registraciju, isključilo postojanje opasnosti od neopravdane uporabe žigova za koje je podnesena prijava za registraciju. U točki 147. navedenih presuda Opći sud naveo je da je, slijedom tih djelomičnih poništenja, na žalbenom vijeću da donese konačan zaključak o postojanju ugleda ranijih žigova i, prema potrebi, njegova intenziteta.

80 Suprotno navodima društva Delta Lingerie i kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točki 85. svojeg mišljenja, Opći sud nije zauzeo stajalište ni o pitanju je li podnesen dokaz o ugledu ranijih žigova ni o tome može li se u svrhu takvog dokaza ugled koji uživa oznaka „Darjeeling” kao oznaka zemljopisnog podrijetla za čaj prenijeti na isti znak zaštićen zajedničkim žigom za istovjetne proizvode.

81 Prvi dio prvog protužalbenog razloga društva Delta Lingerie stoga se temelji na pogrešnom tumačenju pobijanih presuda i valja ga odbiti kao neosnovan.

Drugi dio protužalbenog razloga

Argumentacija stranaka

82 Delta Lingerie navodi da je u pobijanim presudama Opći sud pružio proturječno obrazloženje i da je povrijedio članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009.

83 Konkretno, u točkama 89., 107., 111. i 120. pobijanih presuda Opći sud zaključio je da valja potvrditi zaključke žalbenog vijeća, u skladu s kojima ne postoji opasnost ni od povrede razlikovnog karaktera ni ugleda ranijih žigova, vodeći računa, s jedne strane, o činjenici da nije bila izvršena nikakva posebna analiza povezanosti suprotstavljenih znakova i, s druge strane, o nepostojanju bilo kakve sličnosti između proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima. Ipak, ta utvrđenja proturječna su zaključku o nepoštenom iskorištavanju razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova, u skladu s kojim je Opći sud u točki 141. pobijanih presuda presudio da nije isključeno da javnost, kojoj su upućeni žigovi za koje je zatražena registracija, na te žigove prenese pozitivne vrijednosti i svojstva povezana s regijom Darjeeling (Indija).

84 EUIPO osporava argumentaciju društva Delta Lingerie.

85 The Tea Board ocjenjuje da je taj dio protužalbenog razloga nedopušten i da je u svakom slučaju neosnovan.

Ocjena Suda

86 Kad je riječ o opasnostima od povrede iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, valja istaknuti, kao prvo, da je Opći sud u točki 94. pobijanih presuda podsjetio da se ta odredba odnosi na tri različite vrste opasnosti, to jest da uporaba žiga za koji je podnesena prijava za registraciju bez opravdanog razloga, kao prvo, nanosi štetu razlikovnom karakteru ranijeg žiga, kao drugo, nanosi štetu ugledu ranijeg žiga ili, kao treće, nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga.

87 U pobijanim presudama Opći je sud zasebno ispitao svaku opasnost od povrede iz prethodne točke ove presude. Kad je riječ, najprije, o narušavanju razlikovnog karaktera ranijih žigova, Opći je sud u točkama 107. i 111. pobijanih presuda, među ostalim, utvrdio, s jedne strane, da se, s obzirom na nepostojanje bilo kakve sličnosti između proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima, opasnost na koju se poziva The Tea Board čini potpuno hipotetskom i, s druge strane, da je malo vjerojatno da će relevantna javnost biti navedena na zaključak da proizvodi i usluge obuhvaćeni žigovima za koje je podnesena prijava potječu iz regije Darjeeling.

- 88 Nadalje, kad je riječ o narušavanju ugleda ranijih žigova, Opći je sud u točki 120. pobijanih presuda naveo da jedinstvena veza koja postoji između regije Darjeeling i skupine proizvoda obuhvaćene ranijim žigovima te nepostojanje takve veze između proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava za registraciju i navedene regije povećava hipotetski karakter opasnosti od smanjenja snage privlačnosti ranijih žigova.
- 89 Naposljetku, kad je riječ o nepoštenom iskorištavanju razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova, Opći je sud u točki 141. pobijanih presuda presudio da nije isključeno da javnost kojoj su upućeni žigovi za koje je podnesena prijava bude privučena prijenosom pozitivnih vrijednosti i svojstava povezanih s tom regijom na žigove za koje je podnesena prijava.
- 90 Pobijane presude u tom pogledu ne sadržavaju proturječno obrazloženje.
- 91 Dok se točke 107., 111. i 120. pobijanih presuda odnose na analizu postojanja ozbiljne opasnosti od narušavanja razlikovnog karaktera i ugleda ranijih žigova, u točki 141. navedenih presuda Opći sud ispitaio je postojanje opasnosti da se neopravdanom uporabom žigova za koje je podnesena prijava omogući nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova.
- 92 Međutim, kao što je to i nezavisni odvjetnik u biti naveo u točki 90. svojeg mišljenja, ocjena tih različitih vrsta opasnosti izvršava se u okviru ispitivanja čiji se kriteriji nužno ne preklapaju. U tom pogledu Opći je sud u točkama 71. i 95. pobijanih presuda naveo da se postojanje opasnosti od povrede nanošenjem štete razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga mora ocjenjivati u odnosu na prosječnog potrošača proizvoda ili usluga za koje je taj žig registriran, koji je prosječno obaviješten i postupa s uobičajenom pažnjom i oprežnošću. S druge strane, postojanje povrede koju čini nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijeg žiga, s obzirom na to da je zabranjeno da nositelj kasnijeg žiga ima korist od ranijeg žiga, mora se ocijeniti u odnosu na prosječnog potrošača proizvoda ili usluga za koje je podnesena prijava za registraciju kasnijeg žiga, koji je prosječno obaviješten i postupa s uobičajenom pažnjom i oprežnošću.
- 93 Stoga je Opći sud mogao utvrditi a da pritom samome sebi ne proturječi, s jedne strane, da potrošač proizvoda obuhvaćenog ranijim žigovima, u predmetnom slučaju čaja, neće biti naveden na zaključak da proizvodi i usluge obuhvaćeni žigovima za koje je Delta Lingerie podnio prijavu potječu iz regije Darjeeling, pri čemu je, s druge strane, utvrdio da potrošača proizvoda i usluga obuhvaćenih žigovima za koje je Delta Lingerie podnio prijavu mogu privući pozitivne vrijednosti i svojstva povezana s tom regijom.
- 94 Na drugome mjestu, kad je riječ osobito o povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, dostatno je utvrditi da u prilog toj tvrdnji nije iznesen nijedan argument, osim onog o navodno proturječnom obrazloženju pobijanih presuda, koji nije osnovan, kao što to proizlazi iz točaka 90. do 93. ove presude.
- 95 S obzirom na prethodna utvrđenja, drugi dio protužalbenog razloga valja odbiti, kao i protužalbu u cijelosti.

Troškovi

- 96 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. istog Poslovnika, koji se na temelju njegovog članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 97 S obzirom na to da The Tea Board nije uspio sa žalbom i da su EUIPO i Delta Lingerie zatražili da The Tea Board snosi troškove, treba mu naložiti snošenje troškova povezanih sa žalbom.

⁹⁸ S obzirom na to da Delta Lingerie nije uspio s protužalbom i da su EUIPO i The Tea Board zatražili da Delta Lingerie snosi troškove, treba mu naložiti snošenje troškove povezanih s protužalbom.

Slijedom navedenoga, Sud (drugo vijeće) proglašava i presuđuje:

- 1. Žalbe se odbijaju.**
- 2. Društvu The Tea Board nalaže se snošenje troškova povezanih sa žalbom.**
- 3. Društvu Delta Lingerie nalaže se snošenje troškova povezanih s protužalbom.**

Potpisi