



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 20 września 2017 r.\*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Słowne i graficzne znaki towarowe zawierające element słowny „darjeeling” lub „darjeeling collection de lingerie” – Sprzeciw właściciela unijnych znaków wspólnych – Znaki wspólne tworzone przez oznaczenie geograficzne „Darjeeling” – Artykuł 66 ust. 2 – Podstawowa funkcja – Kolidacja ze zgłoszeniami indywidualnych znaków towarowych – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Pojęcie – Podobieństwo towarów lub usług – Kryteria oceny – Artykuł 8 ust. 5

W sprawach połączonych od C-673/15 P do C-676/15 P

mających za przedmiot cztery odwołania w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 15 grudnia 2015 r.,

**The Tea Board**, z siedzibą w Kalkucie (Indie), reprezentowana przez M. Maiera i A. Nordemanna, Rechtsanwälte,

wnosząca odwołania,

w których pozostałymi uczestnikami postępowania są:

**Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, reprezentowany przez J. Crespá Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

**Delta Lingerie**, z siedzibą w Cachan (Francja), reprezentowana przez G. Marchais’go i P. Martiniego-Berthona, avocats,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 stycznia 2017 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 31 maja 2017 r.,

\* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

### Wyrok

- 1 W odwołaniach The Tea Board wnosi o uchylenie czterech wyroków Sądu Unii Europejskiej z dnia 2 października 2015 r.: The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, niepublikowanego, EU:T:2015:742), The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, niepublikowanego, EU:T:2015:741), oraz The Tea Board/OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, niepublikowanego, EU:T:2015:740), (zwanym dalej łącznie „zaskarżonymi wyrokami”) w zakresie, w jakim w wyrokach tych Sąd częściowo oddalił skargi o stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dni 11 i 17 września 2013 r. (sprawy R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 i R 1504/2012-2) (zwanym dalej „spornymi decyzjami”), dotyczących postępowań w sprawie sprzeciwu między The Tea Board a Delta Lingerie.
- 2 W odwołaniu wzajemnym Delta Lingerie wnosi o uchylenie zaskarżonych wyroków w zakresie, w jakim w wyrokach tych Sąd stwierdził nieważność spornych decyzji.

### Ramy prawne

- 3 Artykuł 22 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS”), zawartego w załączniku 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. i zatwierdzonego decyzją Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotyczącą zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej, w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. 1994, L 336, s. 1), zatytułowany „Ochrona oznaczeń geograficznych”, w ust. 2 lit. a) stanowi:

„2. W odniesieniu do oznaczeń geograficznych członkowie stworzą zainteresowanym stronom środki prawne w celu zapobieżenia:

- a) stosowaniu jakichkolwiek środków dla oznaczenia lub przedstawienia towaru, które w sposób wprowadzający odbiorców w błąd co do pochodzenia geograficznego tego towaru wskazują lub sugerują, że towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niż rzeczywiste miejsce pochodzenia;

[...]”.

- 4 Artykuł 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) stanowi:

„[Unijny] znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

- 5 Artykuł 7 ust. 1 lit. c) wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„Nie są rejestrowane:

[...]

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

6 Artykuł 8 ust. 1 i 5 tego rozporządzenia ma następujące brzmienie:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[...]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego [unijnego] znaku towarowego, cieszy się on renomą [w Unii] i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.

7 Artykuł 66 tego rozporządzenia, zatytułowany „[Unijne] znaki wspólne”, stanowi:

„1. [Unijny] znak wspólny jest [unijnym] znakiem towarowym, który określony jako taki w momencie zgłoszenia pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Organizacje wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, które na mocy regulujących je ustawodawstw posiadają zdolność w swoim własnym imieniu do nabywania praw i obowiązków wszelkiego rodzaju, zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak również osoby prawne regulowane prawem publicznym, mogą zgłaszać [unijne] znaki wspólne.

2. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 lit. c) znaki lub oznaczenia, które służą w obrocie dla oznaczenia geograficznego pochodzenia towarów lub usług, mogą być [unijnymi] znakami wspólnymi w rozumieniu ust. 1. Wspólny znak nie uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania w obrocie takich znaków lub oznaczeń, pod warunkiem że używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu; w szczególności taki znak nie może być powołany wobec strony trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do [unijnych] znaków wspólnych, jeżeli art. 67–74 nie stanowią inaczej”.

8 Artykuł 67 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Regulamin używania znaku”, w ust. 2 stanowi:

„Regulamin używania wskazuje osoby upoważnione do używania znaku, warunki członkostwa w organizacji i, jeżeli takie istnieją, warunki używania znaku, włącznie z sankcjami. Regulamin używania znaku określonego w art. 66 ust. 2 umożliwi wszystkim osobom, których towary lub usługi pochodzą z danego obszaru geograficznego, uzyskanie członkostwa w organizacji, która jest właścicielem znaku”.

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2012, L 343, s. 1) w art. 5 ust. 2 stanowi:

„Do celów niniejszego rozporządzenia »oznaczenie geograficzne« to nazwa, którą określa się produkt:

- a) pochodzący z określonego miejsca, regionu lub kraju;
- b) którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego; oraz
- c) którego przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym”.

10 Artykuł 13 ust. 1 lit. c) i d) tego rozporządzenia stanowi:

„1. Zarejestrowane nazwy są chronione przed:

[...]

- c) wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniem odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, które są podane na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący przekazać fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
- d) wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

[...]”.

11 Artykuł 14 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Związki między znakami towarowymi, nazwami pochodzenia i oznaczeniami geograficznymi”, w ust. 1 akapit pierwszy stanowi:

„Jeżeli na mocy niniejszego rozporządzenia zarejestrowano nazwę pochodzenia lub oznaczenie geograficzne, odmawia się rejestracji znaku towarowego, którego stosowanie byłoby sprzeczne z art. 13 ust. 1 i który odnosi się do tego samego rodzaju produktu, w przypadku gdy wniosek o rejestrację tego znaku towarowego został złożony po terminie złożenia w Komisji [Europejskiej] wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego”.

### **Okoliczności powstania sporu**

12 Okoliczności powstania sporu wynikające z zaskarżonych wyroków można streścić następująco.

13 W dniach 21 i 22 października 2010 r. Delta Lingerie dokonała w EUIPO zgłoszeń unijnych znaków towarowych na podstawie rozporządzenia nr 207/2009.

14 Znakami towarowymi, dla których wystąpiono o rejestrację, są:

– przedstawione poniżej oznaczenie graficzne zawierające element słowny „darjeeling” zapisany białymi literami i wpisany w prostokąt koloru jasnozielonego:



Darjeeling

– przedstawione poniżej oznaczenie graficzne zawierające element słowny „darjeeling collection de lingerie” zapisany białymi literami i wpisany w prostokąt koloru jasnozielonego:



Darjeeling  
collection de lingerie

– przedstawione poniżej oznaczenie graficzne zawierające element słowny „darjeeling collection de lingerie” zapisany czarnymi literami na białym tle:



Darjeeling  
collection de lingerie

– przedstawione poniżej oznaczenie graficzne zawierające element słowny „darjeeling” zapisany czarnymi literami na białym tle:



Darjeeling

15 Towary i usługi objęte tymi zgłoszeniami należą do klas 25, 35 i 38 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i dla każdej z wymienionych klas odpowiadają następującemu opisowi:

– klasa 25: „bielizna osobista damska i artykuły bieliźniane dzienne i nocne, w szczególności obcisła bielizna, body, gorsety, pasy elastyczne (dla wysmuklenia talii), biustonosze, bryczesy, slipy męskie, figi damskie, opaski na ramię, szorty, szorty bokserskie, paski do pończoch, podwiązki do pończoch,

podwiązki do pończoch, gorsety, koszule nocne, rajstopy, pończochy, stroje kąpielowe; odzież, wyroby z dzianin, bielizna osobista, damskie koszulki bez rękawów, podkoszulki, (t-shirty), gorsety, pancerze, koszule nocne, szale boa, kombinezony, ogrodniczki, swetry, body, piżamy, męskie koszule nocne, spodnie, wygodne luźne spodnie, szale, podomki [szlafroki], okrycia kąpielowe, płaszcze kąpielowe, stroje kąpielowe, kąpielówki, halki, półhalki, szaliki”;

– klasa 35: „usługi detalicznej sprzedaży bielizny osobistej damskiej i artykułów bieliźnianych damskich, perfumy, woda toaletowa i kosmetyki, bielizna domowa i kąpielowa; usługi doradztwa biznesowego w zakresie tworzenia i eksploatacji punktów sprzedaży detalicznej i central zakupów w zakresie sprzedaży detalicznej i reklamy; usługi w zakresie promocji sprzedaży (dla osób trzecich), reklamy, zarządzanie działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, bezpłatne gazety, próbki], prenumerata gazet dla osób trzecich; informacja o działalności gospodarczej; organizacja wystaw i imprez w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie reklamą, wynajmowanie powierzchni reklamowej, reklama radiowa, telewizyjna, sponsorowanie reklam”;

– klasa 38: „telekomunikacja, przesyłanie informacji i obrazów wspomagane komputerowo, usługi przekazu telewizji interaktywnej w zakresie prezentacji produktów, komunikacja przez terminale komputerowe, łączność za pomocą światowych sieci komputerowych (usługi dotyczące transmisji), otwarta i zamknięta”.

16 Zgłoszenia te opublikowano w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 4/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r.

17 W dniu 7 kwietnia 2011 r. spółka The Tea Board, podmiot ustanowiony na mocy indyjskiej ustawy nr 29 dotyczącej herbaty z 1953 r. i uprawniony do zarządzania wytwarzaniem herbaty, wniosła sprzeciw wobec rejestracji znaków towarowych zgłoszonych dla towarów i usług wskazanych w pkt 15 niniejszego wyroku.

18 Sprzeciw oparto na następujących wcześniejszych znakach towarowych:

– na wcześniejszym słownym unijnym znaku wspólnym DARJEELING, zarejestrowanym w dniu 31 marca 2006 r. pod numerem 4325718;

– na przedstawionym poniżej wcześniejszym graficznym unijnym znaku wspólnym, zarejestrowanym w dniu 23 kwietnia 2010 r. pod numerem 8674327:



19 Obydwa unijne znaki wspólne oznaczają towary należące do klasy 30 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadają następującemu opisowi: „herbata”.

20 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

21 W czterech decyzjach przyjętych w dniach 31 maja, 11 czerwca i 10 lipca 2012 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw wniesiony wobec rejestracji wspomnianych znaków towarowych. W dniach 27 lipca i 10 sierpnia 2012 r. The Tea Board wniosła do EUIPO odwołania mające na celu stwierdzenie nieważności tych decyzji.

- 22 Z zaskarżonych wyroków wynika, że w ramach tych odwołań The Tea Board przedstawiła przed Drugą Izbą Odwoławczą EUIPO (zwaną dalej „Izbą Odwoławczą”) dowody wykazujące, że element słowny „darjeeling” – a mianowicie element słowny wspólny kolidującym ze sobą oznaczeniom – stanowi chronione oznaczenie geograficzne dla herbaty, zarejestrowane na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1050/2011 z dnia 20 października 2011 r. w charakterze nazwy w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Darjeeling (IGP)] (Dz.U. 2011, L 276, s. 5), w następstwie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 listopada 2007 r. To rozporządzenie wykonawcze zostało przyjęte na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. 2006, L 93, s. 12), zastąpionego w międzyczasie rozporządzeniem nr 1151/2012.
- 23 Spornymi decyzjami Druga Izba Odwoławcza oddaliła odwołania i utrzymała w mocy decyzje Wydziału Sprzeciwów. W szczególności stwierdziła ona, że wobec braku podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Podobnie Izba Odwoławcza wykluczyła również zarzucane naruszenie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, ponieważ przedstawione przez The Tea Board dowody nie były wystarczające, aby wykazać, że przesłanki zastosowania tego przepisu są spełnione.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżone wyroki**

- 24 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 25 listopada 2013 r. The Tea Board wniosła cztery skargi o stwierdzenie nieważności czterech spornych decyzji.
- 25 Na poparcie każdej z tych skarg podniosła ona dwa zarzuty: pierwszy – dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ze względu na to, że Izba Odwoławcza nie uwzględniła szczególnej funkcji unijnych znaków wspólnych objętych art. 66 ust. 2 tego rozporządzenia, i drugi – dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia.
- 26 W zaskarżonych wyrokach Sąd, po pierwsze, oddalił zarzut pierwszy jako bezzasadny, stwierdzając w istocie, że podstawowa funkcja unijnych znaków wspólnych – w tym znaków tworzonych przez wskazówkę mogącą służyć do wskazywania pochodzenia geograficznego danych towarów – nie jest odmienna od funkcji indywidualnych znaków towarowych Unii Europejskiej i że w niniejszym wypadku nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ponieważ kolidujące ze sobą towary i usługi nie są ani identyczne, ani podobne.
- 27 Po drugie, Sąd częściowo uwzględnił zarzut drugi. Mając na względzie hipotetyczne założenie posiadania przez wcześniejsze znaki towarowe renomy o wyjątkowej intensywności, na której Izba Odwoławcza oparła analizę stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, Sąd stwierdził, że Izba Odwoławcza błędnie wykluczyła – w odniesieniu do wszystkich towarów należących do klasy 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i „usług detalicznej sprzedaży bielizny osobistej damskiej i artykułów bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetyków, bielizny domowej i kąpielowej” należących do klasy 35 w rozumieniu tego porozumienia, dla których dokonano zgłoszeń – istnienie prawdopodobieństwa czerpania korzyści z używania bez uzasadnionego powodu zgłoszonych znaków towarowych. W tym zakresie stwierdził on nieważność spornych decyzji.

### **Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron**

- 28 W każdym z odwołań The Tea Board wnosi do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd oddalił skargę;

- w razie potrzeby odesłanie sprawy do Sądu;
  - obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 29 Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 12 lutego 2016 r. sprawy zostały połączone do celów pisemnego i ustnego etapu postępowania, jak również wydania wyroku.
- 30 EUIPO i Delta Lingerie wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołań i o obciążenie The Tea Board kosztami postępowania.
- 31 W odwołaniu wzajemnym Delta Lingerie wnosi do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonych wyroków w zakresie, w jakim Sąd stwierdził nieważność spornych decyzji;
  - w razie potrzeby odesłanie sprawy do Sądu;
  - obciążenie The Tea Board kosztami postępowania.
- 32 EUIPO i The Tea Board wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania wzajemnego oraz o obciążenie Delta Lingerie kosztami postępowania związanymi z tym odwołaniem.

### **W przedmiocie odwołań głównych**

- 33 The Tea Board podnosi dwa zarzuty dotyczące: pierwszy – naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, i drugi – naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

### ***W przedmiocie zarzutu pierwszego***

#### ***Argumentacja stron***

- 34 W pierwszej kolejności The Tea Board podnosi, że Sąd naruszył prawo lub przeinaczył okoliczności faktyczne, stwierdzając w pkt 39–41 zaskarżonych wyroków, że podstawowa funkcja znaku wspólnego tworzonego przez oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do wskazania „pochodzenia geograficznego towarów lub usług” w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie jest odmienna od podstawowej funkcji unijnego znaku wspólnego w rozumieniu art. 66 ust. 1 i że w konsekwencji Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że podstawową funkcją znaków towarowych, w obu wypadkach, jest wskazywanie pochodzenia handlowego.
- 35 W tym względzie The Tea Board podnosi przede wszystkim, że art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi wyjątek od bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, w którym wyraźnie zezwolono członkom organizacji na zmonopolizowanie oznaczenia chronionego unijnym znakiem wspólnym.
- 36 Następnie zgodnie z art. 67 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia regulamin używania unijnego znaku wspólnego powinien umożliwiać wszystkim osobom, których towary lub usługi pochodzą z danego obszaru geograficznego, uzyskanie członkostwa w organizacji, która jest właścicielem danego znaku, w związku z czym unijny znak wspólny składający się z oznaczenia geograficznego nigdy nie pozwala odróżnić towarów lub usług członków organizacji, która jest właścicielem tego znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. W tym względzie zdaniem The Tea Board Trybunał orzekł w wyroku z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 147), że funkcją oznaczenia geograficznego jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia geograficznego towarów i właściwych im cech szczególnych.



- 37 Wreszcie rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w świetle art. 13 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia nr 1151/2012 i art. 22 porozumienia TRIPS, który stanowi, że członkowie stworzą zainteresowanym stronom środki prawne w celu zapobieżenia stosowaniu jakichkolwiek środków dla oznaczenia lub przedstawienia towaru, które w sposób wprowadzający odbiorców w błąd co do pochodzenia geograficznego tego towaru wskazują lub sugerują, że towar ten pochodzi z obszaru geograficznego innego niż rzeczywiste miejsce pochodzenia.
- 38 W drugiej kolejności Sąd naruszył prawo lub przeinaczył okoliczności faktyczne, stwierdzając, odpowiednio w pkt 49 i 51–53 oraz w pkt 60 zaskarżonych wyroków, że gdy istnieje znak wspólny objęty art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i tworzony przez wskazówkę służącą do oznaczania pochodzenia geograficznego danych towarów, pochodzenie geograficzne – rzeczywiste lub potencjalne – danych towarów lub usług nie może być uwzględnione w ramach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 przy ocenie podobieństwa tych towarów lub usług.
- 39 W trzeciej kolejności zdaniem The Tea Board Sąd naruszył prawo lub przeinaczył okoliczności faktyczne, stwierdzając w pkt 60 zaskarżonych wyroków, że w wypadku wspólnego znaku towarowego objętego art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 rzeczywiste lub potencjalne pochodzenie tych towarów lub usług nie może być brane pod uwagę w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia oraz że ustalenie, czy odbiorcy mogą uznać, iż rozpatrywane usługi lub towary, lub surowce wykorzystane do wytwarzania towarów oznaczonych rozpatrywanymi znakami towarowymi mają to samo pochodzenie geograficzne, jest bez znaczenia.
- 40 EUIPO i Delta Lingerie kwestionują argumentację The Tea Board.

### *Ocena Trybunału*

- 41 Na wstępie, co się tyczy podniesionych przez The Tea Board przeinaczeń, należy przypomnieć, że mając na względzie wyjątkowy charakter zarzutu szczegółowego dotyczącego przeinaczenia, art. 256 TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i art. 168 ust. 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Trybunałem wymagają w szczególności, aby wnoszący odwołanie wskazał w sposób precyzyjny okoliczności, które przeinaczył Sąd, i wykazał błędy w analizie, które w jego ocenie doprowadziły do tego przeinaczenia. Takie przeinaczenie powinno wynikać w sposób oczywisty z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, bez konieczności dokonywania nowej oceny okoliczności faktycznych i dowodów (wyrok z dnia 11 maja 2017 r., Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, pkt 23 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 42 Należy jednakże stwierdzić, że podnoszone przez The Tea Board przeinaczenia, jakie miały mieć miejsce, nie zostały wcale wykazane i że ów zarzut szczegółowy należy zatem oddalić jako bezzasadny.
- 43 Co się tyczy podniesionych przez The Tea Board naruszeń prawa, należy wskazać, iż w pkt 41–43 zaskarżonych wyroków Sąd orzekł w istocie, że podstawowa funkcja unijnego znaku wspólnego polega na odróżnieniu towarów lub usług członków organizacji, która jest jego właścicielem, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a nie na rozróżnieniu tych towarów przy uwzględnieniu ich pochodzenia geograficznego.
- 44 Mając na względzie powyższą okoliczność, w pkt 49 i 51–53 wspomnianych wyroków Sąd stwierdził, że gdy w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu kolidujące ze sobą oznaczenia są z jednej strony znakami wspólnymi, z drugiej zaś – indywidualnymi znakami towarowymi, porównanie oznaczonych towarów i usług powinno mieć miejsce według takich samych kryteriów jak kryteria mające zastosowanie, gdy dokonuje się oceny podobieństwa lub identyczności towarów i usług oznaczonych dwoma indywidualnymi znakami towarowymi. Sąd oddalił zatem argument The Tea Board, zgodnie z którym okoliczność, że odbiorcy mogą uznać, iż towary i usługi oznaczone kolidującymi ze sobą

oznaczeniami mają takie samo pochodzenie geograficzne, może stanowić wystarczające kryterium, aby wykazać ich identyczność lub podobieństwo dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

- 45 Wreszcie w pkt 60 zaskarżonych wyroków Sąd oddalił argument The Tea Board, zgodnie z którym w ramach oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, gdy rozpatruje się unijne znaki wspólne i indywidualne znaki towarowe, owo prawdopodobieństwo jest związane z okolicznością, że odbiorcy mogą uznać, iż towary lub usługi oznaczone kolidującymi ze sobą oznaczeniami lub surowce używane dla celów wytwarzania tych towarów mogą mieć to samo pochodzenie geograficzne.
- 46 W tym względzie należy przypomnieć, że art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, który – wobec braku odmiennego przepisu określonego w art. 67–74 tego rozporządzenia – ma zastosowanie do unijnych znaków wspólnych na mocy art. 66 ust. 3 tego rozporządzenia, stanowi, że w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
- 47 Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że dla celów stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednocześnie istnienie identyczności lub podobieństwa między zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym, a także identyczności lub podobieństwa między towarami lub usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a towarami lub usługami, dla których zarejestrowano wcześniejszy znak towarowy, przy czym powyższe przesłanki mają charakter kumulatywny (wyrok z dnia 23 stycznia 2014 r., OHIM/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 48 Również zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu oceny podobieństwa danych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek między tymi towarami lub usługami. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 maja 2006 r., Sunrider/OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, pkt 85; z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 65).
- 49 W niniejszym wypadku The Tea Board podnosi w istocie, że mając na względzie fakt, iż podstawowa funkcja unijnych znaków wspólnych tworzonych przez oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do wskazywania pochodzenia geograficznego towarów lub usług polega na wskazaniu wspólnego pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług, Sąd naruszył prawo, nie przyjmując jako istotnego czynnika w ramach oceny podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług, w rozumieniu pkt 48 niniejszego wyroku, ich wspólnego pochodzenia geograficznego – rzeczywistego lub potencjalnego.
- 50 Należy stwierdzić, że argumentacja ta opiera się na postulacie, zgodnie z którym podstawowa funkcja unijnych znaków wspólnych objętych art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 różni się od funkcji znaków objętych ust. 1 tego przepisu. Jednakże postulat ten jest błędny. Po pierwsze, jak wynika bowiem z samego brzmienia art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, unijne znaki wspólne tworzone przez oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do wskazania pochodzenia geograficznego towarów lub usług są unijnymi znakami wspólnymi w rozumieniu ust. 1 tego przepisu. Zgodnie zaś ze wspomnianym art. 66 ust. 1 unijnymi znakami wspólnymi mogą być wyłącznie oznaczenia pozwalające odróżnić towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

- 51 Ponadto art. 4 rozporządzenia nr 207/2009, mający zastosowanie do znaków wspólnych na mocy art. 66 ust. 3 tego rozporządzenia, przewiduje w istocie, że unijne znaki towarowe mogą składać się jedynie z oznaczeń umożliwiających odróżnienie pochodzenia handlowego oznaczonych nimi towarów lub usług.
- 52 W tym względzie Trybunał stale orzekał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towaru, ponieważ pozwala ona na określenie towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw (wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 53 Co więcej, o ile Trybunał stwierdził już, że znak towarowy może spełniać inne funkcje niż funkcja wskazywania pochodzenia, które to funkcje także są godne ochrony przed naruszeniami ze strony osób trzecich, takie jak zapewnienie jakości towaru lub usługi oznaczonych znakiem, komunikacji, inwestycji lub reklamy, o tyle Trybunał podkreślał zawsze, że podstawową funkcją znaku towarowego pozostaje funkcja wskazywania pochodzenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 77, 82; a także z dnia 22 września 2011 r., Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 37–40 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 54 A zatem twierdzenie, zgodnie z którym podstawowa funkcja unijnego znaku wspólnego wymienionego w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 polega na wskazywaniu pochodzenia geograficznego towarów lub usług oferowanych pod tym znakiem, a nie na wskazywaniu ich pochodzenia handlowego, nie uwzględniałoby tej podstawowej funkcji.
- 55 Powyższego wniosku nie podają w wątpliwość argumenty, jakie The Tea Board wywodzi z art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i z orzecznictwa określonego w wyroku z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 147), zgodnie z którymi unijny znak wspólny objęty art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie może, ze względu na swój charakter, spełniać takiej funkcji odróżniającej.
- 56 Podczas gdy argument The Tea Board oparty na art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie jest w pełni jasny ani nie został wykazany, należy stwierdzić, że w wyroku z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 147), Trybunał stwierdził jedynie, że podstawową funkcją oznaczenia geograficznego jest zagwarantowanie konsumentowi określonego pochodzenia geograficznego danych towarów i właściwych im cech szczególnych. Trybunał nie przeprowadził natomiast żadnej oceny podstawowej funkcji unijnych znaków wspólnych w rozumieniu art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
- 57 W drugiej kolejności o ile – jest podnosi The Tea Board – art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi wyjątek od bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji wskazanej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, okoliczność ta nie może podać w wątpliwość faktu, że podstawową funkcją unijnego znaku wspólnego objętego art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jest zagwarantowanie wspólnego pochodzenia handlowego towarów sprzedawanych pod tym znakiem, a nie zagwarantowanie ich wspólnego pochodzenia geograficznego.
- 58 Ponadto, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 34–36 opinii, odstępstwo od art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 – wskazane w art. 66 ust. 2 tego rozporządzenia – można wyjaśnić samym charakterem oznaczenia objętego znakami wspólnymi wskazanymi we wspomnianym ust. 2.
- 59 W tym względzie Trybunał orzekł już, że wspomniany art. 7 ust. 1 lit. c) realizuje cel związany z interesem ogólnym polegający na tym, by oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do opisywania kategorii towarów lub usług objętych zgłoszeniem mogły być swobodnie używane przez

wszystkich, w tym jako znaki wspólne lub jako złożone lub graficzne znaki towarowe. Przepis ten stoi zatem na przeszkodzie zarezerwowaniu takich oznaczeń lub wskazówek dla jednego przedsiębiorstwa ze względu na ich rejestrację w charakterze indywidualnego znaku towarowego (zob. podobnie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 25; z dnia 19 kwietnia 2007 r., *OHIM/Celltech*, C-273/05 P, EU:C:2007:224, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 60 Unijny znak wspólny objęty art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 nie narusza zaś takiego celu związanego z interesem ogólnym, ponieważ, po pierwsze, zgodnie z ostatnim zdaniem tego ust. 2 taki znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania w obrocie takich oznaczeń lub wskazówek, pod warunkiem że osoby te używają ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, a po drugie, art. 67 ust. 2 tego rozporządzenia wymaga, aby regulamin używania znaku towarowego wskazanego w tym art. 66 ust. 2 umożliwił wszystkim osobom, których towary lub usługi pochodzą z danego obszaru geograficznego, uzyskanie członkostwa w organizacji, która jest właścicielem znaku.
- 61 W trzeciej kolejności *The Tea Board* nie może na poparcie swojej tezy podnosić argumentu opartego na art. 13 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia nr 1151/2012 ani na art. 22 porozumienia TRIPS, które dotyczą ochrony chronionych oznaczeń geograficznych.
- 62 W tym względzie wystarczy wskazać, że wspomniane oznaczenia geograficzne z jednej strony oraz unijne znaki wspólne tworzone przez oznaczenia lub wskazówki mogące służyć w obrocie do wskazywania pochodzenia geograficznego towarów i usług z drugiej strony są oznaczeniami objętymi odrębnymi reżimami prawnymi i realizują odmienne cele. A zatem podczas gdy zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy jest oznaczeniem mającym na celu odróżnienie pochodzenia handlowego towarów lub usług, zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1151/2012 oznaczenie geograficzne jest nazwą określającą produkt jako pochodzący z określonego obszaru, którego określona jakość, renoma lub inna cecha charakterystyczna w głównej mierze wynika z tego pochodzenia geograficznego, a przynajmniej jeden etap produkcji odbywa się na tym określonym obszarze geograficznym.
- 63 W świetle powyższych rozważań Sąd nie naruszył prawa, orzekając w pkt 41–43 zaskarżonych wyroków, że podstawowa funkcja unijnego znaku wspólnego polega na odróżnieniu towarów lub usług członków organizacji, która jest jego właścicielem, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a nie na rozróżnieniu tych towarów przy uwzględnieniu ich pochodzenia geograficznego.
- 64 Z powyższego wynika, iż Sąd również nie naruszył prawa, orzekając w istocie w pkt 49 i 51–53 wspomnianych wyroków, że w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – gdy kolidującymi ze sobą oznaczeniami są z jednej strony znaki wspólne i z drugiej strony indywidualne znaki towarowe – możliwość uznania przez odbiorców, iż towary i usługi oznaczone kolidującymi ze sobą oznaczeniami mają takie same pochodzenie geograficzne, nie może stanowić istotnego czynnika dla celów wykazania ich identyczności lub podobieństwa.
- 65 Jak wskazał bowiem Sąd w pkt 52 zaskarżonych wyroków, na tym samym obszarze geograficznym może być oferowany nieskończenie szeroki asortyment towarów i usług. Jednocześnie nic nie wyklucza, by region, którego nazwa geograficzna została zarejestrowana jako unijny znak wspólny na podstawie art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, stanowił źródło różnych surowców wykorzystywanych do wytwarzania odmiennych towarów różnych rodzajów.
- 66 Wreszcie, co się tyczy podnoszonego naruszenia prawa, jakiego dopuścił się Sąd w pkt 60 zaskarżonych wyroków, wystarczy wskazać, że wspomniany punkt jest uzupełniający, ponieważ w pkt 56–59 zaskarżonych wyroków Sąd, w istocie i słusznie, stwierdził już – jak wynika z pkt 43–63 niniejszego wyroku – niemożność stosowania w niniejszym wypadku art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ jedna z przesłanek jego zastosowania nie została spełniona. Zarzut szczegółowy

skierowany przez The Tea Board przeciwko temu punktowi jest w konsekwencji nieistotny dla sprawy i powinien zostać oddalony (zob. podobnie wyrok z dnia 19 kwietnia 2007 r., OHIM/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, pkt 56, 57).

67 Z wszystkich powyższych rozważań wynika, że należy oddalić zarzut pierwszy.

### ***W przedmiocie zarzutu drugiego***

#### ***Argumentacja stron***

68 The Tea Board twierdzi, że Sąd naruszył art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 lub przeinaczył okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzając w pkt 145 zaskarżonych wyroków, że pozytywne cechy przywoływane przez element słowny „darjeeling” nie mogą być ani przypisane usługom należącym do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, z wyjątkiem usług detalicznej sprzedaży bielizny osobistej damskiej i artykułów bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetyków, bielizny domowej i kąpielowej, ani żadnej z usług należących do klasy 38 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oznaczonych spornymi znakami towarowymi. W szczególności Sąd błędnie stwierdził, że nie istnieje przyczyna, dla której używanie spornych znaków towarowych przyznawałoby Delta Lingerie korzyść handlową związaną z rozpatrywanymi usługami. Cechy produktu wyrafinowanego, ekskluzywnego i niepowtarzalnej jakości przenoszone zdaniem Sądu przez element słowny „darjeeling” mogą być bowiem przypisane usługom takim jak usługi doradztwa biznesowego lub telekomunikacji i wzmocnić siłę przyciągania spornych znaków towarowych w tym względzie. Sąd nie uzasadnił również stwierdzenia dokonanego w pkt 145 zaskarżonych wyroków, zgodnie z którym cechy związane z elementem słownym „darjeeling” nie mogą być przypisane usługom należącym do klas 35 i 38 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

69 EUIPO i Delta Lingerie podnoszą, że zarzut drugi jest niedopuszczalny, ponieważ The Tea Board wnosi do Trybunału o zastąpienie własną oceną oceny dokonanej przez Sąd, a w każdym wypadku jest on bezzasadny, ponieważ The Tea Board nie wykazała ani naruszenia prawa, ani przeinaczenia okoliczności faktycznych.

#### ***Ocena Trybunału***

70 Na wstępie, przy uwzględnieniu orzecznictwa wspomnianego w pkt 50 niniejszego wyroku, należy oddalić podniesiony przez The Tea Board zarzut szczegółowy dotyczący przeinaczenia, ponieważ ów zarzut szczegółowy nie został przez nią w żaden sposób wykazany.

71 Co się tyczy zarzutu szczegółowego dotyczącego braku uzasadnienia stwierdzenia zawartego w pkt 145 zaskarżonych wyroków, wystarczy wskazać, iż w punkcie tym Sąd oddalił przedstawiony mu argument ze względu na to, że przyczyna – dla której używanie spornych znaków towarowych przyznaje Delta Lingerie korzyść handlową odnoszącą się do usług innych niż usługi detalicznej sprzedaży bielizny osobistej damskiej i artykułów bieliznianych damskich, perfum, wody toaletowej i kosmetyków, bielizny domowej i kąpielowej – nie wynika w żaden sposób z akt sprawy oraz że The Tea Board nie przedstawiła żadnej szczególnej okoliczności mogącej wykazać taką korzyść. Zarzucany brak uzasadnienia nie został zatem wykazany.

72 Co się tyczy argumentu, zgodnie z którym cechy przenoszone przez element słowny „darjeeling” mogą być przypisane wszystkim usługom, dla których dokonano zgłoszeń, zmierza on faktycznie do przeprowadzenia przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych i powinien w konsekwencji zostać odrzucony jako niedopuszczalny (zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 73, 89).

73 Z powyższego wynika, że należy oddalić zarzut drugi, a także odwołania główne w całości.

### **W przedmiocie odwołania wzajemnego**

74 Na poparcie odwołania wzajemnego Delta Lingerie podnosi jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut ten został podzielony na dwie części dotyczące: pierwsza – przeinaczenia odpowiednich funkcji znaków towarowych z jednej strony i chronionych oznaczeń geograficznych z drugiej strony, i druga – sprzeczności uzasadnienia i naruszenia prawa przy stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

### ***W przedmiocie części pierwszej jedyne zarzutu***

#### ***Argumentacja stron***

75 Delta Lingerie twierdzi, że funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu pochodzenia handlowego, podczas gdy funkcja oznaczenia geograficznego polega na zagwarantowaniu pochodzenia geograficznego. Mając na względzie te odmienne funkcje, nigdy nie można uznać, iż renoma chronionego oznaczenia geograficznego może faktycznie zostać przeniesiona na takie samo oznaczenie chronione jako znak wspólny dla identycznych towarów. Z powyższego wynika, że powołując się na hipotetyczne założenie, zgodnie z którym renoma wcześniejszych znaków towarowych została udowodniona w oparciu o stwierdzenie, że renoma, jaką cieszy się nazwa „Darjeeling” jako oznaczenie geograficzne chronione dla herbaty, została przeniesiona na takie samo oznaczenie chronione jako znak wspólny dla identycznych towarów, Sąd naruszył prawo, przeinaczając odpowiednie funkcje rozpatrywanych znaków towarowych z jednej strony oraz chronionych oznaczeń geograficznych z drugiej strony.

76 EUIPO oraz The Tea Board kwestionują argumentację Delta Lingerie.

#### ***Ocena Trybunału***

77 Należy wskazać, że w pkt 79 zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził – w odniesieniu do kwestii, czy wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 – że sformułowanie spornych decyzji jest przynajmniej niejasne. Sąd podkreślił jednakże, że jedynym zdaniem pozbawionym niejasności w tym rozdziale spornych decyzji jest zdanie, z którego wynika, „że Izba Odwoławcza nie stwierdziła w sposób ostateczny istnienia renomy wcześniejszych znaków towarowych”. Sąd wskazał także, że EUIPO – zapytane o tę kwestię na rozprawie – potwierdziło brak ostatecznego ustalenia w tym względzie.

78 W pkt 80 zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził jednak, że – mając na względzie, iż Izba Odwoławcza przeprowadziła dalszą analizę dla celów stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 – należy stwierdzić, że analiza ta została oparta na hipotetycznym założeniu, iż renoma wcześniejszych znaków towarowych została wykazana.

79 W pkt 146 zaskarżonych wyroków Sąd, mając na względzie okoliczność, że sporne decyzje opierają się na hipotetycznym założeniu istnienia wyjątkowej renomy wcześniejszych znaków towarowych, stwierdził częściową nieważność tych decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza wykluczyła stosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wyłączając – w odniesieniu do wszystkich towarów należących do klasy 25 i usług sprzedaży detalicznej należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, których dotyczą dokonane zgłoszenia – istnienie prawdopodobieństwa czerpania bez uzasadnionej przyczyny nienależnej korzyści w związku z używaniem zgłoszonych znaków towarowych. W pkt 147 wspomnianych wyroków Sąd wskazał, że w następstwie powyższego

stwierdzenia częściowej nieważności decyzji Izba Odwoławcza powinna dokonać ostatecznego ustalenia dotyczącego istnienia renomy wcześniejszych znaków towarowych oraz, w danym wypadku, intensywności tej renomy.

- 80 A zatem wbrew temu, co twierdzi Delta Lingerie, i jak wskazał rzecznik generalny w pkt 85 opinii, Sąd nie zajął stanowiska ani w kwestii, czy wykazano renomę wcześniejszych znaków towarowych, ani w kwestii, czy dla celów takiego wykazania renoma, jaką cieszy się nazwa „Darjeeling” jako oznaczenie geograficzne dla herbaty, może być przeniesiona na takie samo oznaczenie chronione jako znak wspólny dla identycznych towarów.
- 81 Część pierwsza jedyne zarzutu Delta Lingerie opiera się zatem na błędnym rozumieniu zaskarżonych wyroków i powinna w konsekwencji zostać oddalona jako bezzasadna.

### ***W przedmiocie części drugiej jedyne zarzutu***

#### ***Argumentacja stron***

- 82 Delta Lingerie twierdzi, że w zaskarżonych wyrokach Sąd przedstawił sprzeczne uzasadnienie i że naruszył art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.
- 83 W szczególności w pkt 89, 107, 111 i 120 zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził, że należy potwierdzić stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi nie istnieje prawdopodobieństwo naruszenia charakteru odróżniającego ani renomy wcześniejszych znaków towarowych, przy uwzględnieniu, po pierwsze, tego iż nie przeprowadzono żadnej szczególnej analizy związanej z istnieniem związku między kolidującymi ze sobą oznaczeniami, oraz po drugie, całkowitego braku podobieństwa między towarami i usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą oznaczeniami. Powyższe stwierdzenia są zaś zdaniem Delta Lingerie sprzeczne ze stwierdzeniem dotyczącym czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych, zgodnie z którym w pkt 141 wspomnianych wyroków Sąd orzekł, że nic nie stoi na przeszkodzie, by odbiorcy, do których kierowane są zgłoszone znaki towarowe, mogli zostać zwabieni dzięki przypisaniu tym zgłoszonym znakom towarowym walorów i pozytywnych cech związanych z regionem Darjeeling (Indie).
- 84 EUIPO kwestionuje argumenty Delta Lingerie.
- 85 The Tea Board jest zdania, że rozpatrywana część jedyne zarzutu jest niedopuszczalna, bądź w każdym wypadku jest ona bezzasadna.

#### ***Ocena Trybunału***

- 86 W pierwszej kolejności należy wskazać, co się tyczy prawdopodobieństwa naruszeń wskazanych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, że w pkt 94 zaskarżonych wyroków Sąd przypomniał, iż przepis ten dotyczy trzech rodzajów różnych prawdopodobieństw, a mianowicie że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny, po pierwsze, naruszałoby charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, po drugie, naruszałoby renomę wcześniejszego znaku towarowego, oraz po trzecie, umożliwiałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego.
- 87 W zaskarżonych wyrokach Sąd rozpatrzył odrębnie każde prawdopodobieństwo naruszenia wskazane w poprzednim punkcie niniejszego wyroku. Co się tyczy przede wszystkim naruszenia charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, w pkt 107 i 111 zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził w szczególności, po pierwsze, że – mając na względzie całkowity brak podobieństwa między

towarami i usługami oznaczonymi kolidującymi ze sobą oznaczeniami – podniesione przez The Tea Board prawdopodobieństwo wydaje się być całkowicie hipotetyczne, oraz po drugie, że jest mało prawdopodobne, by istotny krąg odbiorców uwierzył, że towary i usługi oznaczone zgłoszonymi znakami towarowymi pochodzą z regionu Darjeeling.

- 88 Następnie, co się tyczy naruszenia renomy wcześniejszych znaków towarowych, w pkt 120 zaskarżonych wyroków Sąd wskazał, że unikalny związek łączący region geograficzny Darjeeling z kategorią towarów, do których odnoszą się wcześniejsze znaki towarowe, oraz brak takiego związku między towarami i usługami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi a wspomnianym regionem, wzmacniają hipotetyczny charakter prawdopodobieństwa zmniejszenia atrakcyjności wcześniejszych znaków towarowych.
- 89 Wreszcie, co się tyczy czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych, w pkt 141 zaskarżonych wyroków Sąd orzekł, że nic nie stoi na przeszkodzie, by odbiorcy, do których są kierowane zgłoszone znaki towarowe, mogli zostać zwabieni dzięki przypisaniu zgłoszonemu znakowi towarowemu walorów i pozytywnych cech związanych ze wspomnianym regionem.
- 90 Zaskarżone wyroki nie wykazują w tym względzie żadnej sprzeczności uzasadnienia.
- 91 Podczas gdy pkt 107, 111 i 120 zaskarżonych wyroków dotyczą odpowiednio analizy istnienia dużego prawdopodobieństwa naruszenia charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszych znaków towarowych, pkt 141 wspomnianych wyroków dotyczy rozpatrzenia przez Sąd, czy istnieje prawdopodobieństwo, że używanie zgłoszonych znaków towarowych bez uzasadnionej przyczyny umożliwi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych.
- 92 Jak również wskazał w istocie rzecznik generalny w pkt 90 opinii, oceny tego różnorakiego prawdopodobieństwa dokonuje się zaś w badaniu, którego kryteria niekoniecznie się pokrywają. W tym względzie, jak przypomniał Sąd w pkt 71 i 95 zaskarżonych wyroków, istnienie prawdopodobieństwa, że zaistnieją naruszenia w postaci działania na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Natomiast istnienie naruszenia polegającego na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim jest zakazane czerpanie korzyści z tego znaku przez właściciela późniejszego znaku towarowego, powinno być oceniane z uwzględnieniem sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których ten późniejszy znak został zgłoszony do rejestracji.
- 93 A zatem, nie przecząc sam sobie, Sąd mógł stwierdzić, po pierwsze, że konsument towaru oznaczonego wcześniejszymi znakami towarowymi – w niniejszym wypadku herbaty – nie zostanie skłoniony do uznania, że towary i usługi oznaczone znakami towarowymi zgłoszonymi przez Delta Lingerie pochodzą z regionu Darjeeling, stwierdzając jednocześnie, po drugie, że konsument towarów i usług oznaczonych znakami towarowymi zgłoszonymi przez Delta Lingerie może zostać zwabiony walorami i pozytywnymi cechami związanymi z tym regionem.
- 94 W drugiej kolejności, co się tyczy w szczególności naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wystarczy stwierdzić, że na poparcie tego twierdzenia nie podniesiono żadnego argumentu, poza argumentem dotyczącym podnoszonej sprzeczności uzasadnienia zaskarżonych wyroków, który nie jest zasadny, jak wynika z pkt 90–93 niniejszego wyroku.



95 W świetle powyższych rozważań należy oddalić część drugą jedyne zarzutu oraz odwołanie wzajemne w całości.

### **W przedmiocie kosztów**

96 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania, jeżeli odwołanie jest bezzasadne, Trybunał rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

97 Ponieważ odwołania główne The Tea Board zostały oddalone, a EUIPO oraz Delta Lingerie wniosły o obciążenie The Tea Board kosztami postępowania, należy tę ostatnią obciążyć kosztami związanymi z odwołaniami głównymi.

98 Ponieważ odwołanie wzajemne Delta Lingerie zostało oddalone, a EUIPO oraz The Tea Board wniosły o obciążenie Delta Lingerie kosztami postępowania, należy tę ostatnią obciążyć kosztami związanymi z odwołaniem wzajemnym.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

**1) Odwołania zostają oddalone.**

**2) The Tea Board zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z odwołaniami głównymi.**

**3) Delta Lingerie zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z odwołaniem wzajemnym.**

Podpisy