



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
PAOLO MENGOLZI  
prezentate la 31 mai 2017<sup>1</sup>

**Cauzele conexe C-673/15 P–C-676/15 P**

**The Tea Board  
împotriva**

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Opoziția titularului unor mărci colective ale Uniunii Europene – Articolul 66 alineatul (2) – Mărci colective constituite dintr-o indicație geografică – Funcție – Conflict cu o cerere de înregistrare a unei mărci individuale – Risc de confuzie – Noțiune – Similitudinea dintre produse sau servicii – Criterii de apreciere – Articolul 8 alineatul (5) – Marcă verbală și figurativă care conține elementul verbal «darjeeling» – Marcă colectivă anterioară constituită din indicația geografică «Darjeeling»”

1. Prin recursurile formulate, The Tea Board solicită Curții anularea în parte a Hotărârilor Tribunalului Uniunii Europene din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, nepublicată, EU:T:2015:742), din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, nepublicată, EU:T:2015:741) și din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, nepublicată, EU:T:2015:740) (denumite în continuare, împreună, „hotărârile atacate”), prin care Tribunalul a respins în parte acțiunile în anulare formulate de The Tea Board împotriva Deciziilor Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 11 și din 17 septembrie 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 și R 1504/2012-2, denumite în continuare „deciziile în litigiu”), privind proceduri de opoziție între The Tea Board și Delta Lingerie. Aceste hotărâri fac de asemenea obiectul a patru recursuri incidente formulate de Delta Lingerie.

### I. Cadrul juridic

2. Potrivit articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene]<sup>2</sup>, se respinge înregistrarea „mărci[lor] care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”.

<sup>1</sup> Limba originală: franceza.

<sup>2</sup> JO 2009, L 78, p. 1.

3. Articolul 66 din același regulament, intitulat „Mărci [...] colective [ale Uniunii Europene]”, prevede:

„(1) Pot constitui mărci [...] colective [ale Uniunii Europene] acele mărci [ale Uniunii Europene] astfel desemnate la data depunerii și destinate să facă distincție între produsele sau serviciile membrilor asociației titular ale acestora [și] cele ale altor întreprinderi. Pot depune mărci [...] colective [ale Uniunii Europene] asociațiile de fabricanți, producători, prestatori de servicii sau comercianți care, în termenii legislației care li se aplică, au capacitatea, în nume propriu, să fie titulari de drepturi și obligații de orice natură, să atribuie contracte sau să întocmească alte acte juridice și să stea în justiție, precum și persoanele juridice de drept public.

(2) Prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) litera (c), pot constitui mărci [...] colective [ale Uniunii Europene] în sensul alineatului (1) semne sau indicații care pot servi, în comerț, la desemnarea provenienței geografice a produselor sau serviciilor. O marcă colectivă nu autorizează titularul să interzică unui terț să utilizeze în comerț aceste semne sau indicații, atât timp cât această utilizare este făcută conform bunelor practici în domeniul industrial sau comercial; în special, o astfel de marcă nu poate fi opusă unui terț abilitat să folosească o denumire geografică.

(3) Dispozițiile prezentului regulament se aplică mărcilor [...] colective [ale Uniunii Europene], cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 67-74.”

## **II. Istoricul cauzei și deciziile în litigiu**

4. Istoricul cauzei, astfel cum reiese din hotărârile atacate, poate fi rezumat după cum urmează.

5. La 22 octombrie 2010, Delta Lingerie a formulat cereri de înregistrare a unor mărci comunitare la OAPI, în temeiul Regulamentului nr. 207/2009.

6. Mărcile pentru care s-a solicitat înregistrarea sunt:

- semnul figurativ reprodus mai jos, compus din elementul verbal „darjeeling”, cu caractere albe, înscris într-un dreptunghi de culoare verde deschis:

Darjeeling

- semnul figurativ reprodus mai jos, compus din elementul verbal „darjeeling collection de lingerie”, cu caractere albe, înscris într-un dreptunghi de culoare verde deschis:

Darjeeling  
collection de lingerie

- semnul figurativ reprodus mai jos, compus din elementul verbal „darjeeling collection de lingerie”, cu caractere negre, pe fond alb:

Darjeeling  
collection de lingerie

- semnul figurativ reprodus mai jos, compus din elementul verbal „darjeeling”, cu caractere negre, pe fond alb:

Darjeeling

7. Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasele 25, 35 și 38 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Aceste produse și servicii corespund descrierii care urmează. Pentru clasa 25: „Lenjerie de corp pentru femei și articole de lenjerie de zi și de noapte, în special corsete, piese de îmbrăcăminte feminină care acoperă corsetul, bustiere, îmbrăcăminte pentru strâns talia, sutiene, chiloți, slipuri, haine strânse pe corp, brașiere, șorturi, boxeri, portjartiere, bretele de susținere pentru ciorapi, jartiere, cămăși lungi, cămăși scurte de noapte, colanți, ciorapi, maiouri de baie; haine, haine tricotate, lenjerie de corp, tricouri cu bretele, tricouri cu mânecă scurtă, corsete, corsaje, cămăși scurte de noapte, șaluri din pene, bluze, combinezoane, pulovere, body-uri, pijamale, cămăși de noapte, pantaloni, pantaloni de interior, șaluri, rochii de casă, halate, halate de baie, costume de baie, slipuri de baie, jupe, fulare”; pentru clasa 35: „Servicii de vânzare cu amănuntul de lenjerie de corp pentru femei și articole de lenjerie feminină, parfumuri, apă de toaletă și cosmetice, lenjerie de casă și de baie; servicii de consultanță de afaceri pentru crearea și exploatarea de puncte de vânzare cu amănuntul și de unități centrale de achiziții pentru vânzarea cu amănuntul și publicitate; servicii de promovare a vânzărilor (pentru terți), publicitate, conducerea și administrarea afacerilor, publicitate online prin intermediul unei rețele informatice, distribuirea materialelor publicitare (foi volante, prospecte, ziare gratuite, eșantioane), servicii de abonament la ziare pentru terți; informații sau solicitări de informații în domeniul afacerilor; organizare de evenimente, de expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate, intermediere publicitară, închiriere de spații publicitare, publicitate radiofonică și televizată, susținere financiară acordată domeniului publicitar”; pentru clasa 38: „Telecomunicații, transmisie de mesaje și de imagini asistată de calculator, servicii de teledefuzare interactivă privind prezentarea de produse, comunicare prin terminale de calculator, comunicare (transmisie) prin rețeaua informatică mondială, deschis și închis”.

8. Cererile de înregistrare a mărcilor comunitare au fost publicate la 7 ianuarie 2011 în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 4/2011.

9. La 7 aprilie 2011, The Tea Board, entitate instituită prin Legea indiană a ceaiului nr. 29 din 1953 și abilitată să administreze producția de ceai, a formulat, în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009, opoziție la înregistrarea mărcilor solicitate pentru produsele și serviciile menționate la punctul 7 de mai sus.

10. Opoziția se întemeia pe următoarele mărci anterioare:

- marca colectivă verbală a Uniunii Europene anterioară DARJEELING, solicitată la 7 martie 2005 și înregistrată la 31 martie 2006 sub numărul 4325718;
- marca colectivă figurativă a Uniunii Europene anterioară solicitată la 10 noiembrie 2009, înregistrată la 23 aprilie 2010 sub numărul 8674327 și reprodusă mai jos:



11. Cele două mărci colective ale Uniunii Europene desemnează produse care fac parte din clasa 30 și corespund descrierii următoare: „Ceai”.

12. Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele menționate la articolul 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

13. Din hotărârile atacate reiese că The Tea Board a prezentat în fața camerei de recurs informații care atestă că elementul verbal „darjeeling”, și anume elementul verbal comun semnelor în conflict, constituie o indicație geografică protejată pentru ceai, înregistrată prin intermediul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1050/2011 al Comisiei din 20 octombrie 2011 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Darjeeling (IGP)]<sup>4</sup>, în urma unei cereri primite la 12 noiembrie 2007. Acest regulament de punere în aplicare a fost adoptat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare<sup>5</sup>, înlocuit între timp cu Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare<sup>6</sup>.

14. Prin patru decizii adoptate la 31 mai, la 11 iunie și la 10 iulie 2012, divizia de opoziție a respins opozițiile. La 27 iulie și la 10 august 2012, The Tea Board a introdus la OAPI căi de atac împotriva acestor decizii.

15. Prin intermediul deciziilor în litigiu, Camera a doua de recurs a OAPI a respins căile de atac și a confirmat deciziile diviziei de opoziție. În special, aceasta a concluzionat că, având în vedere lipsa de similitudine între produsele și serviciile vizate de semnele în conflict, nu exista un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. De asemenea, aceasta a înlăturat pretinsa încălcare a articolului 8 alineatul (5) din regulamentul menționat, pentru motivul că elementele furnizate de The Tea Board nu erau suficiente pentru a se stabili că erau îndeplinite condițiile pentru aplicarea articolului menționat.

4 JO 2011, L 276, p. 5.

5 JO 2006, L 93, p. 12, Ediție specială, 03/vol. 71, p. 114.

6 JO 2012, L 343, p. 1.

### III. Hotărârile atacate

16. The Tea Board a introdus patru acțiuni la Tribunal, având ca obiect anularea celor patru decizii în litigiu.

17. În susținerea acțiunilor formulate, aceasta a invocat două motive. Prin intermediul primului motiv, a arătat că în mod greșit camera de recurs a înlăturat existența unui risc de confuzie, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, după ce a apreciat că produsele și serviciile vizate de semnele în conflict erau total diferite. În cadrul acestui motiv, The Tea Board a reproșat camerei de recurs în special faptul că aceasta s-a înșelat în privința întinderii protecției conferite mărcilor colective care intră în domeniul de aplicare al articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 – a căror funcție esențială ar consta în a garanta că produsele sau serviciile vizate provin de la o întreprindere situată în zona de proveniență geografică indicată – și că a procedat, în speță, la același tip de apreciere cu cel pe care îl adoptase pentru a stabili existența unui risc de confuzie între două mărci individuale. Prin intermediul celui de al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din regulamentul menționat, The Tea Board a arătat că în mod greșit camera de recurs a considerat că condițiile de aplicare a acestei dispoziții nu erau întrunite în speță.

18. În ceea ce privește primul motiv, Tribunalul a apreciat că acesta nu era întemeiat. Tribunalul a statuat în esență că, din moment ce nicio dispoziție cuprinsă în capitolul din Regulamentul nr. 207/2009 consacrat mărcilor colective ale Uniunii Europene nu permite să se deducă faptul că funcția esențială a mărcilor colective ale Uniunii Europene, inclusiv a celor constituite dintr-o indicație care poate servi la desemnarea provenienței geografice a produselor și serviciilor vizate, ar fi diferită de cea a mărcilor individuale ale Uniunii Europene, trebuie să se considere că această funcție constă, la fel ca în cazul mărcilor individuale ale Uniunii Europene, în a distinge produsele sau serviciile desemnate de marcă în funcție de entitatea specifică de la care provin, iar nu în funcție de proveniența lor geografică. Respingând diversele argumente contrare formulate de The Tea Board, Tribunalul a concluzionat că, în cazul în care, în cadrul unei proceduri de opoziție, semnele în conflict sunt, pe de o parte, mărci colective și, pe de altă parte, mărci individuale, comparația produselor și a serviciilor vizate trebuie să se efectueze potrivit aceluiași criterii cu cele care se aplică atunci când este apreciată similitudinea sau identitatea produselor și a serviciilor vizate de două mărci individuale. În aplicarea acestor criterii, Tribunalul a considerat că trebuia confirmată concluzia reținută de camera de recurs potrivit căreia nu există nicio legătură între produsele și serviciile vizate de cererile de înregistrare a mărcii și produsul vizat de mărcile anterioare, simpla eventualitate ca publicul relevant să poată considera că aceste produse și servicii au aceeași proveniență geografică nefiind suficientă pentru a se stabili similitudinea sau identitatea dintre ele în scopul aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. În sfârșit, Tribunalul a considerat că, chiar și atunci când este vorba despre aprecierea existenței unui risc de confuzie între mărci colective și mărci individuale, similitudinea semnelor în conflict nu poate compensa lipsa de similitudine între produsele sau serviciile acoperite de aceste semne.

19. În ceea ce privește cel de al doilea motiv, Tribunalul a arătat mai întâi că pentru părți era cert că semnele în conflict sunt identice pe plan fonetic și foarte similare pe plan vizual. În continuare, acesta a constatat că camera de recurs nu a ajuns la o concluzie definitivă nici în ceea ce privește existența unui renume al mărcilor anterioare, nici în ceea ce privește existența legături între semnele în conflict în percepția publicului relevant, ci că aceasta s-a întemeiat, în cadrul analizei sale, pe două premise ipotetice, prima fiind aceea că renumele mărcilor anterioare de o intensitate excepțional de ridicată a fost dovedit, iar a doua că era posibil ca publicul relevant să stabilească o legătură între semnele în conflict. În ceea ce privește riscurile menționate la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul a considerat că în mod întemeiat camera de recurs a constatat lipsa unui risc de prejudiciu adus caracterului distinctiv al mărcilor anterioare și că a exclus riscul ca utilizarea mărcilor solicitate să aducă atingere renumelui mărcilor anterioare. În schimb, în ceea ce privește riscul unui profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare prin

mărcile solicitate, Tribunalul a apreciat că, având în vedere că deciziile în litigiu se sprijină pe premisa ipotetică a unui renume excepțional al mărcilor anterioare, calitățile pozitive evocate de elementul verbal „darjeeling”, comun semnelor în conflict, puteau fi transpuse asupra anumitor produse și servicii vizate de mărcile solicitate și, în consecință, puteau crește atractivitatea acestora din urmă. Prin urmare, acesta a concluzionat că trebuie să anuleze în parte deciziile în litigiu, în măsura în care camera de recurs a înlăturat aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, excluzând, pentru ansamblul produselor care fac parte din clasa 25 și al serviciilor de vânzare cu amănuntul care fac parte din clasa 35, vizate de mărcile solicitate, existența vreunui risc de profit obținut din utilizarea fără just temei a acestor mărci.

#### **IV. Recursurile**

##### **A. Procedura**

20. Prin cererile introductive din 14 decembrie 2015, The Tea Board a formulat patru recursuri împotriva hotărârilor atacate. Prin Decizia președintelui Curții din 12 februarie 2016, cauzele au fost conexe pentru buna desfășurare a procedurii scrise și orale, precum și în vederea pronunțării hotărârii.

21. Printr-un act separat din 11 aprilie 2016, Delta Lingerie, intervenientă în primă instanță, a formulat un recurs incident împotriva hotărârilor atacate. Pledoariile The Tea Board, ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și ale Delta Lingerie au fost ascultate în ședința din 25 ianuarie 2017.

##### **B. Concluziile părților din recursul principal**

22. În fiecare cauză, The Tea Board solicită Curții anularea în parte a hotărârii atacate, în măsura în care Tribunalul a respins acțiunea cu privire la serviciile acoperite de mărcile solicitate din clasa 35, altele decât „servicii de vânzare cu amănuntul de lenjerie de corp pentru femei și articole de lenjerie feminină, parfumuri, apă de toaletă și cosmetice, lenjerie de casă și de baie”, și din clasa 38, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, dacă este necesar, și obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

23. În fiecare cauză, EUIPO și Delta Lingerie solicită Curții respingerea recursului și obligarea The Tea Board la plata cheltuielilor de judecată.

##### **C. Concluziile părților din recursul incident**

24. În fiecare cauză, Delta Lingerie solicită Curții anularea în parte a hotărârilor atacate, în măsura în care Tribunalul a anulat deciziile în litigiu cu privire la produsele vizate de mărcile solicitate și care fac parte din clasa 25 și cu privire la „servicii[le] de vânzare cu amănuntul de lenjerie de corp pentru femei și articole de lenjerie feminină, parfumuri, apă de toaletă și cosmetice, lenjerie de casă și de baie”, vizate de mărcile solicitate și care fac parte din clasa 35, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului, dacă este necesar, și obligarea The Tea Board la plata cheltuielilor de judecată.

25. În fiecare cauză, EUIPO și The Tea Board solicită Curții respingerea recursului incident și obligarea Delta Lingerie la plata cheltuielilor de judecată.



## V. Analiză

### A. Recursurile principale

26. În susținerea fiecăruia dintre recursurile formulate, The Tea Board invocă două motive, primul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, iar al doilea pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din același regulament.

#### ***1. Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009***

27. Primul motiv al fiecăruia dintre recursurile formulate de The Tea Board se subîmparte în trei aspecte. Primul aspect este întemeiat pe stabilirea eronată a funcției esențiale a mărcilor colective vizate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009. Al doilea aspect se întemeiază pe o eroare legată de criteriile care trebuie aplicate pentru a aprecia similitudinea bunurilor și a serviciilor în cazul unui conflict între o astfel de marcă colectivă și un semn care face obiectul unei cereri de înregistrare a unei mărci individuale. În sfârșit, prin cel de al treilea aspect, The Tea Board arată că Tribunalul a stabilit în mod eronat natura riscului de confuzie în prezența unui astfel de conflict.

28. Vom examina mai întâi primul dintre cele trei aspecte enumerate mai sus, în continuare, în ordinea priorității logice, pe cel de al treilea, referitor la natura riscului de confuzie, și, în sfârșit, pe cel de al doilea.

#### ***a) Cu privire la primul aspect al primului motiv: stabilirea eronată a funcției esențiale a mărcilor colective vizate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009***

29. Prin intermediul primului aspect al primului motiv al recursului, The Tea Board arată că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și/sau a denaturat faptele din speță atunci când a concluzionat că funcția esențială a unei mărci colective în sensul articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, care constă într-o indicație care poate servi la desemnarea provenienței geografice a produselor vizate, nu diferă de funcția esențială a unei mărci colective în sensul articolului 66 alineatul (1) din acest regulament și că, în consecință, în ambele cazuri mărcile au funcția de a servi drept indicație a originii comerciale.

30. The Tea Board invocă patru argumente în susținerea acestui aspect.

31. În primul rând, aceasta se sprijină pe constatarea că articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 constituie o excepție în raport cu motivul absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din același regulament, fără să explice însă în ce mod o astfel de constatare poate veni în susținerea tezei sale potrivit căreia funcția esențială a mărcilor colective vizate de prima dintre aceste dispoziții diferă de cea a celorlalte mărci colective.

32. În pofida caracterului slab detaliat al acestui prim argument, trebuie totuși să se aprofundeze raportul dintre cele două dispoziții sus-menționate ale Regulamentului nr. 207/2009, pentru a discerne mai bine *ratio* a excepției prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din acest regulament.

33. În această privință, amintim că, astfel cum a precizat Curtea, fiecare dintre motivele de refuz al înregistrării enumerate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 este independent de celelalte<sup>7</sup> și că interesul general luat în considerare cu ocazia examinării fiecăruia dintre aceste motive de refuz poate și chiar trebuie să reflecte considerații diferite, în funcție de motivul de refuz în cauză<sup>8</sup>.

34. Cu privire la interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Prima directivă 89/104/CEE<sup>9</sup> – al cărui conținut, în măsura în care prezintă interes în speță, era identic cu cel al articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 –, Curtea a precizat că această dispoziție „urmărește un scop de interes general care impune ca semnele sau indicațiile descriptive ale caracteristicilor produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea să poată fi utilizate în mod liber de oricine, inclusiv ca mărci colective sau în cadrul unor mărci complexe sau grafice”, opunându-se ca „aceste semne sau indicații să fie rezervate unei singure întreprinderi în temeiul înregistrării lor ca marcă”<sup>10</sup>. În Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctul 26), în ceea ce privește în special semnele sau indicațiile care pot servi pentru a desemna proveniența geografică a produselor pentru care se solicită înregistrarea mărcii, în special denumirile geografice, Curtea a precizat că „există un interes general pentru menținerea disponibilității acestora în special din cauza capacității nu numai de a sublinia eventual calitatea și alte proprietăți ale categoriilor de produse sau servicii vizate, ci și de a influența în mod diferit preferințele consumatorilor, de exemplu prin stabilirea unei legături între produse sau servicii și un loc care poate provoca sentimente pozitive”.

35. Motivul absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 are, așadar, o finalitate esențial „antimonopolistă”, în special dacă are ca obiect indicații care pot servi la desemnarea provenienței geografice a produselor sau a serviciilor vizate și care sunt percepute de publicul relevant ca desemnând o astfel de proveniență<sup>11</sup>.

36. Se poate deduce dintr-o astfel de finalitate că derogarea de la această dispoziție și de la motivul absolut de refuz pe care îl enunță, înscrisă la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, își găsește rațiunea de a fi în natura colectivă a mărcilor vizate, care exclude posibilitatea ca o singură întreprindere să poată monopoliza utilizarea semnelor și a indicațiilor din care sunt constituite aceste mărci într-un mod care să contravină interesului general pentru menținerea unei disponibilități libere a unor astfel de semne și de indicații<sup>12</sup>.

7 A se vedea printre altele Hotărârea din 21 octombrie 2004, OAPI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punctul 39).

8 A se vedea printre altele Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI (C-456/01 P și C-457/01 P, EU:C:2004:258, punctele 45 și 46).

9 Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92).

10 A se vedea Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctul 25), Hotărârea din 8 aprilie 2003, Linde și alții (C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punctul 73), precum și Hotărârea din 15 martie 2012, Strigl și Securvita (C-90/11 și C-91/11, EU:C:2012:147, punctul 31). În ceea ce privește articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), care a precedat Regulamentul nr. 207/2009, a se vedea Hotărârea din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punctul 37).

11 Această finalitate diferă de cea urmărită de motivul de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, care vizează excluderea înregistrării semnelor lipsite de caracter distinctiv și, prin urmare, nesuscetibile de a îndeplini funcția esențială a mărcii, ca indicator al originii comerciale a produsului sau a serviciului desemnat, interesul general subiacent acestui motiv absolut de refuz confundându-se, pentru a utiliza expresia folosită de Curte, cu funcția esențială a mărcii menționată. A se vedea în acest sens Hotărârea din 16 septembrie 2004, SAT.1/OAPI (C-329/02 P, EU:C:2004:532, punctul 27), și Hotărârea din 15 septembrie 2005, BioID/OAPI (C-37/03 P, EU:C:2005:547, punctul 60). A se vedea însă în sens contrar Hotărârea din 20 septembrie 2001, Procter & Gamble/OAPI (C-383/99 P, EU:C:2001:461, punctul 37), care, în ceea ce privește acest aspect, a rămas izolată.

12 De altfel, Curtea s-a pronunțat în acest sens în Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctul 27), subliniind că interesul general subiacent articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Prima directivă 89/104 era „demonstrat prin posibilitatea statelor membre prevăzută la articolul 15 alineatul (2) din directivă de a prevedea, prin derogare de la articolul 3 alineatul (1) litera (c), ca unele semne sau indicații care pot servi la desemnarea provenienței geografice a produselor să poată constitui mărci colective”. A se vedea de asemenea Hotărârea din 20 iulie 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, punctul 55).



37. Contrar celor pretinse de The Tea Board, din această rațiune de a fi și, în sens mai general, din raportul dintre articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 7 alineatul (1) litera (c) din același regulament nu poate deriva niciun argument în favoarea tezei potrivit căreia funcția esențială a mărcilor colective constituite dintr-o indicație geografică diferă de cea a celorlalte mărci colective.

38. The Tea Board arată, în al doilea rând, că funcția esențială a unei mărci colective care protejează o indicație geografică este de a garanta originea geografică a produselor și/sau a serviciilor pe care le desemnează, iar nu originea lor comercială. O astfel de marcă nu ar putea decât să servească pentru a garanta „originea colectivă” a bunurilor sau a serviciilor comercializate sau propuse sub marca colectivă, adică faptul că aceste produse sau aceste servicii provin de la o întreprindere situată în zona geografică în cauză, fără a indica totuși de la care întreprindere anume provin acestea.

39. În opinia noastră, acest argument pare să provină, cel puțin în parte, dintr-o confuzie cu privire la funcția distinctivă atribuită unei mărci individuale și, respectiv, unei mărci colective. Această funcție se exercită diferit în unul și în celălalt caz. Astfel, marca individuală trebuie să fie aptă a distinge produsele sau serviciile unei anumite întreprinderi, în timp ce marca colectivă urmărește să distingă produsele sau serviciile care provin de la membrii asociației titulare a acesteia. Cu alte cuvinte, o marcă colectivă nu permite niciodată identificarea produselor sau serviciilor unei întreprinderi individuale, ci le distinge în funcție de originea lor colectivă. De altfel, aceasta reiese în mod clar din însuși textul articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

40. The Tea Board pretinde totuși că o marcă colectivă în sensul articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 este, prin natura sa, inaptă să îndeplinească chiar o astfel de funcție distinctivă. În susținerea poziției sale, aceasta face trimitere, pe de o parte, la articolul 67 alineatul (2) din regulamentul menționat, care prevede că regulamentul de utilizare a unei mărci colective ce constă într-o indicație geografică, prezentat în conformitate cu alineatul (1) al acestui articol<sup>13</sup>, trebuie să autorizeze orice persoană ale cărei produse sau servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titular al mărcii, și, pe de altă parte, la punctul 147 din Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Mărturisim că nu înțelegem prin ce anume articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 ar demonstra pretinsa incapacitate a mărcilor colective constituite din indicații geografice de a distinge produsele și serviciile provenite de la membrii entității titulare a mărcii de cele care nu au aceeași origine colectivă. În realitate, această dispoziție urmărește să garanteze ca orice întreprindere care ar avea dreptul de a utiliza indicația geografică în cauză pentru produsele sau serviciile acoperite de marca colectivă să poată dobândi dreptul de a utiliza această marcă prin aderare la asociația titulară a acesteia și, astfel, să evite o monopolizare a indicației respective (în funcția sa de marcă) în favoarea unui grup închis de întreprinderi.

42. În ceea ce privește trimiterea făcută de The Tea Board la punctul 147 din Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), observăm că, la punctul respectiv, Curtea s-a pronunțat cu privire la funcția esențială a unei indicații geografice protejate (în temeiul unor dispoziții naționale și internaționale), iar nu cu privire la cea a unei mărci colective compuse dintr-o indicație geografică. Or, astfel cum vom vedea în continuarea prezentelor concluzii, funcția și întinderea protecției celor două semne sunt diferite. De altfel, acest fapt reiese din aceeași Hotărâre din 29 martie 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), în care Curtea a precizat că un semn invocat în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul

<sup>13</sup> Articolul 67 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că solicitantul înregistrării unei mărci colective trebuie să prezinte un regulament de utilizare a mărcii care să indice „persoanele autorizate să utilizeze marca, condițiile de afiliere la asociație, precum și, în măsura în care există, condițiile de utilizare a mărcii, inclusiv sancțiunile”.

nr. 207/2009 în scopul formulării unei opoziții la o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene trebuie să fie utilizat în mod necesar „ca marcă” și, prin urmare, să trimită la originea comercială a produselor vizate și că nu este admisă utilizarea acestui semn ca indicație geografică, și anume în funcția sa de garantare a originii geografice a acestor produse<sup>14</sup>.

43. La un nivel mai general, tezei susținute de The Tea Board i se opun atât textul articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 și coroborarea acestuia cu alineatul (2) al aceluiași articol, cât și sistemul mărcii Uniunii Europene în ansamblul său.

44. Pe de o parte, potrivit articolului 66 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, pot constitui mărci colective ale Uniunii Europene doar semnele „destinate să facă distincție între produsele sau serviciile membrilor asociației titular ale acestora de cele ale altor întreprinderi”. Alineatul (2) al acestui articol prevede, la rândul său, că, prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din același regulament, pot deveni mărci colective „în sensul alineatului (1)” semnele sau indicațiile care pot servi, în comerț, la desemnarea provenienței geografice a produselor sau a serviciilor. Mărcile colective vizate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 nu sunt, prin urmare, decât o categorie de mărci colective ale Uniunii Europene, astfel cum este definită aceasta la alineatul (1) al acestui articol. A admite teza susținută de The Tea Board ar însemna ignorarea raportului pe care legiuitorul Uniunii a intenționat să îl stabilească între semnele vizate de cele două dispoziții susmenționate.

45. Pe de altă parte, conform articolului 66 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, dispozițiile acestui regulament se aplică mărcilor colective ale Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se prevede altfel<sup>15</sup>. Or, potrivit articolului 4 din Regulamentul nr. 207/2009, un semn nu poate constitui o marcă a Uniunii Europene decât cu condiția să fie „în măsură să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altora”. Această funcție distinctivă trebuie înțeleasă ca făcând referire la originea comercială a produselor și a serviciilor acoperite de marcă. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, funcția esențială a mărcii este aceea de a „garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă proveniență”<sup>16</sup>. Niciuna dintre dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 consacrate mărcilor colective nu repune în discuție această funcție de origine, care, potrivit Curții, constituie obiectivul protecției conferite de marcă<sup>17</sup>. Dimpotrivă, articolul 66 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 confirmă că mărcile colective îndeplinesc aceeași funcție, precizând că, în ceea ce privește aceste semne, funcția respectivă urmărește să permită stabilirea faptului că produsele sau serviciile desemnate provin de la asociația titular al mărcii.

46. Desigur, mărcile colective pot îndeplini și alte funcții. Astfel, deși nu se confundă cu mărcile de certificare<sup>18</sup>, ele pot atesta o caracteristică sau o calitate particulare ale produselor sau ale serviciilor pe care le desemnează<sup>19</sup>. În ceea ce privește, mai exact, mărcile colective menționate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, acestea furnizează consumatorului o indicație a originii

<sup>14</sup> A se vedea punctele 147-150 din Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

<sup>15</sup> Regulamentul 2015/2424 a reformulat, începând cu 1 octombrie 2017, articolul 66 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, fără a-i modifica substanța.

<sup>16</sup> A se vedea Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 28).

<sup>17</sup> A se vedea printre altele Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 27).

<sup>18</sup> Regulamentul 2015/2424 a inserat în Regulamentul nr. 207/2009 articolele 74a-74k, care intră în vigoare la 1 octombrie 2017 și care reglementează mărcile de certificare ale Uniunii Europene. Aceste mărci permit unei instituții sau unui organism de certificare să autorizeze aderenții la sistemul de certificare să utilizeze marca drept semn pentru produse sau servicii care îndeplinesc criteriile de certificare. Articolul 74a menționat precizează că certificarea nu poate avea ca obiect originea geografică a produselor sau a serviciilor în cauză.

<sup>19</sup> În această privință, articolul 67 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, în cazul în care utilizarea mărcii este supusă unor condiții, care pot privi, de exemplu, respectarea anumitor standarde de calitate sau utilizarea unei metode specifice de producție, regulamentul de utilizare a mărcii trebuie să le precizeze. Pe de altă parte, potrivit articolului 73 din Regulamentul nr. 207/2009, titularului mărcii colective îi revine obligația de a adopta, sub sancțiunea decăderii din drepturi, măsuri rezonabile în vederea prevenirii unei utilizări a mărcii care nu ar fi compatibilă cu condițiile de utilizare prevăzute de regulamentul de utilizare.

geografice a produselor și a serviciilor pe care le desemnează și pot îndeplini o funcție de descriere a unor calități legate de teritoriu sau de o anumită tradiție de producție locală ori, într-o perspectivă mai largă, pot vehicula calitățile pozitive atribuite zonei geografice la care fac referire<sup>20</sup>. Cu toate acestea, funcția esențială a mărcilor colective, fie că este vorba despre cele menționate la alineatul (1) sau despre cele menționate la alineatul (2) al articolului 66 din Regulamentul nr. 207/2009, rămâne, la fel ca în cazul oricărei mărci reglementate de acest regulament<sup>21</sup>, aceea de a distinge produsele și serviciile titularului lor de cele care au o proveniență diferită. Astfel cum am subliniat deja, în ceea ce privește mărcile colective, această funcție distinctivă se exercită prin identificarea asociației titulare a mărcii, informând consumatorul cu privire la originea comună membrilor acestei asociații a produselor și a serviciilor acoperite de marcă.

47. În al treilea și ultimul rând, The Tea Board arată că Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în lumina Regulamentului nr. 1151/2012 și a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală<sup>22</sup>. Cele două acte ar recunoaște funcția indicațiilor geografice de a identifica un produs ca fiind originar de pe un anumit teritoriu, în situația în care – cum ar fi cazul mărcii colective „Darjeeling” – o calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului vizat poate fi atribuită în principal acestei origini geografice, și ar acorda acestor indicații un nivel ridicat de protecție<sup>23</sup>.

48. Trebuie amintit, cu titlu introductiv, că în anul 2011 denumirea „Darjeeling” a fost înregistrată ca indicație geografică protejată în conformitate cu Regulamentul nr. 510/2006. Cererea de înregistrare a acestei denumiri a fost depusă la Comisia Europeană la 12 noiembrie 2007, adică înaintea depunerii de către Delta Lingerie a cererii sale de înregistrare a mărcii.

49. La momentul formulării opozițiilor de către The Tea Board, încă nu fusese adoptat Regulamentul 2015/2424<sup>24</sup>, care a adăugat un nou alineat (4a), la articolul 8 din Regulamentul nr. 207/2009, autorizând prezentarea unei opoziții în temeiul unei cereri de înregistrare a unei indicații geografice introduse anterior cererii de înregistrare a unei mărci în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului național și urmate de o înregistrare<sup>25</sup>.

50. Pe de altă parte, deși în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (k) din Regulamentul nr. 207/2009 OAPI era obligat să respecte interdicția de înregistrare a mărcilor enunțată la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul nr. 510/2006<sup>26</sup>, această interdicție nu viza decât cererile de înregistrare referitoare la aceeași categorie de produs cu cea vizată de indicația geografică.

20 A se vedea în acest sens Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230, punctul 26).

21 Articolul 74 a din Regulamentul nr. 207/2009, introdus prin Regulamentul 2015/2424, descrie totuși altfel funcția mărcilor de certificare. Potrivit acestei dispoziții, aceste mărci trebuie să fie „în măsură să facă distincția între, pe de o parte, produsele sau serviciile pentru care materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici, cu excepția originii geografice, sunt certificate de către titularul mărcii și, pe de altă parte, produsele și serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare”. Prin urmare, funcția distinctivă a acestor mărci nu se referă la originea comercială a produselor sau a serviciilor, ci la certificarea lor.

22 Acordul figurează în anexa 1 C la Acordul de la Marrakech de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), aprobat în numele Comunității Europene prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competență sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 10, p. 3) (denumit în continuare „Acordul TRIPS”).

23 The Tea Board face trimitere în special la articolul 13 literele (a)-(d) din Regulamentul nr. 1151/2012 și la articolul 22 din Acordul TRIPS. Aceste dispoziții extind protecția indicațiilor geografice protejate la utilizarea abuzivă, la imitație și la evocarea acestora înregistrate în cazul unor bunuri și servicii.

24 Regulamentul (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 (JO 2015, L 341, p. 21).

25 Această modificare a intrat în vigoare la 23 martie 2016. Pe de altă parte, la data formulării opozițiilor, denumirea „Darjeeling” nu fusese încă înregistrată ca indicație geografică.

26 Această dispoziție, al cărei conținut corespunde în esență celui al actualului articol 14 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1151/2012, prevede că, în cazul în care o indicație geografică este înregistrată în temeiul prezentului regulament, înregistrarea unei mărci a cărei utilizare ar contraveni articolului 13 alineatul (1) și care se referă la același tip de produs trebuie refuzată dacă cererea de înregistrare a mărcii este prezentată după data depunerii la Comisie a cererii de înregistrare în ceea ce privește indicația geografică.

51. Rezultă că, în speță, The Tea Board nu a avut în fața OAPI posibilitatea de a se întemeia pe înregistrarea denumirii „Darjeeling” ca indicație geografică protejată pentru a se opune înregistrării unor mărci depuse de Delta Lingerie, iar aceasta în pofida faptului că cererea de înregistrare a acestei denumiri fusese depusă anterior cererilor de înregistrare a mărcii.

52. Odată făcută această precizare, apreciem că argumentul invocat de The Tea Board, preluat la punctul 47 de mai sus, nu poate fi totuși admis.

53. Indicațiile geografice protejate și mărcile colective care constau într-o indicație geografică sunt supuse unor regimuri care, deși împărtășesc anumite elemente comune, ca, de exemplu, obligația de înregistrare și existența unor norme care să definească modalitățile de utilizare a semnului, rămân în rest foarte diferite. Printre diferențele cele mai importante se numără tipul de semne protejate<sup>27</sup>, produsele care pot fi acoperite de semne<sup>28</sup>, cerințele riguroase referitoare la legătura dintre produs și teritoriu cărora le este supusă înregistrarea indicațiilor geografice<sup>29</sup>, normele privind dobândirea caracterului generic, reînnoirea înregistrării și decăderea din drepturi pentru lipsa unei utilizări serioase – care nu sunt prevăzute decât pentru mărci –, precum și întinderea protecției, indicațiile geografice protejate bucurându-se de o protecție considerabil mai largă. Mărcile colective care constau în indicații geografice și indicațiile geografice protejate sunt semne diferite care servesc unor obiective diferite și fac obiectul unor reglementări diferite.

54. În consecință, The Tea Board nu se poate sprijini pe reglementarea privind indicațiile geografice pentru a invoca argumente în favoarea tezei sale potrivit căreia funcția esențială a mărcilor colective menționate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 ar fi diferită de cea a mărcilor colective în sensul alineatului (1) al acestui articol și s-ar înrudi cu cea a indicațiilor geografice protejate.

55. În ceea ce privește trimiterea făcută de The Tea Board la Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, punctele 42 și 55), precum și la Hotărârea din 14 iunie 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, punctul 48), trebuie arătat că în aceste două hotărâri Curtea a interpretat noțiuni de drept al mărcilor Uniunii Europene în lumina noțiunilor corespunzătoare din Acordul TRIPS. În speță, The Tea Board pretinde în schimb că dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 sunt interpretate pe baza dispozițiilor Acordului TRIPS privind alte semne decât mărcile.

56. Pe baza ansamblului considerațiilor care precedă, suntem de părere că primul aspect al primului motiv al recursului formulat de The Tea Board trebuie respins ca neîntemeiat.

27 În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1151/2012, doar denumirile (iar nu orice semn susceptibil de reprezentare grafică) pot fi înregistrate ca indicații geografice.

28 Protecția indicațiilor geografice este prevăzută doar pentru produsele agricole și alimentare, prin Regulamentul nr. 1151/2012, pentru vinuri, prin Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO 2013, L 347, p. 671), și pentru băuturile spirtoase, prin Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (JO 2008, L 39, p. 16).

29 În sensul articolului 5 din Regulamentul nr. 1151/2012, indicațiile geografice privind produsele agricole și alimentare identifică un produs ca fiind originar dintr-un anumit loc, regiune sau țară, în cazul căruia o anumită calitate, reputație sau o altă caracteristică poate fi atribuită în principal originii geografice a produsului și atunci când cel puțin una dintre etapele de producție se desfășoară în zona geografică delimitată. Mărcilor colective menționate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 nu li se aplică aceleași cerințe.



***b) Cu privire la al treilea aspect al primului motiv: aprecierea eronată a naturii riscului de confuzie în cazul unui conflict între o marcă anterioară colectivă care constă într-o indicație geografică și un semn care face obiectul unei cereri de înregistrare a unei mărci individuale***

57. Potrivit The Tea Board, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și/sau a denaturat faptele din speță atunci când a constatat în hotărârile atacate că, în prezența unei mărci colective în sensul articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, proveniența reală sau potențială a produselor sau a serviciilor vizate nu poate fi luată în considerare în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și că aspectul dacă publicul poate sau nu poate să creadă că produsele în cauză sau materiile prime utilizate pentru fabricarea acestora ori serviciile vizate de mărcile respective pot avea aceeași proveniență geografică este lipsit de importanță.

58. În această privință, amintim că noțiunea „risc de confuzie” este interpretată de Curte în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în conformitate cu funcția distinctivă atribuită mărcii. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, un astfel de risc de confuzie există în cazul în care publicul se poate înșela asupra originii produselor sau a serviciilor în cauză<sup>30</sup>.

59. Prin urmare, este străin de această noțiune riscul ca consumatorul să fie indus în eroare cu privire la alte aspecte decât originea comercială a produselor sau serviciilor în cauză, inclusiv cu privire la proveniența lor geografică. În Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 29), Curtea a precizat în această privință că nu este suficient, „pentru a exclude existența riscului de confuzie menționat, să se demonstreze pur și simplu lipsa unui risc de confuzie în percepția publicului în ceea ce privește locul de producție a produselor sau serviciilor în cauză”<sup>31</sup>.

60. Teza susținută de The Tea Board echivalează în esență cu a solicita Curții să reinterpreteze noțiunea „risc de confuzie” în cazul unui conflict între o marcă individuală și o marcă colectivă prevăzută la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 în lumina funcției diferite care ar fi atribuită acestei din urmă mărci pentru a indica proveniența geografică a produselor sau serviciilor pe care le desemnează. Or, întrucât mărcile colective care fac obiectul acestei dispoziții îndeplinesc aceeași funcție distinctivă ca mărcile colective vizate la alineatul (1) al aceluiași articol, o asemenea reinterpretare nu poate fi totuși justificată.

61. Pe de altă parte, observăm că, dat fiind că OAPI nu a opus motive absolute de refuz la înregistrarea mărcilor solicitate, acesta trebuie să fi apreciat în mod necesar că termenul „Darjeeling”, singurul element din care sunt constituite aceste mărci, nu poate fi considerat drept o indicație ce poate să servească, în comerț, pentru a desemna proveniența geografică a produselor și a serviciilor în cauză, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009<sup>32</sup>. De altfel, Tribunalul însuși a constatat la punctul 111 din hotărârile atacate că The Tea Board nu a furnizat niciun element care să poată dovedi faptul că denumirea geografică în discuție prezenta, în percepția mediilor interesate, o legătură cu produsele sau serviciile vizate de marca solicitată sau că respectiva denumire putea fi utilizată de întreprinderile interesate ca indicație a provenienței lor geografice.

30 În ceea ce privește articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104, a se vedea Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 26).

31 Cu privire la lipsa pertinentei, în cadrul aprecierii existenței unui risc de confuzie, a unor considerente străine de originea comercială a produsului în cauză, a se vedea Hotărârea din 5 aprilie 2006, Madaus/OAPI – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, punctul 31.)

32 În plus, dacă OAPI ar fi considerat că termenul „Darjeeling” cuprins în mărcile solicitate era utilizat pentru a identifica originea geografică a produselor și serviciilor în cauză, aceste mărci ar fi trebuit respinse la înregistrare ca fiind înșelătoare, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 207/2009.

62. Rezultă că, chiar presupunând că interpretarea riscului de confuzie preconizat de The Tea Board trebuia reținută, mărcile solicitate nu sunt în orice caz de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la proveniența geografică a produselor sau serviciilor pe care le desemnează, dat fiind că termenul „darjeeling” din cuprinsul mărcilor solicitate nu va fi perceput de consumatorul acestor produse și servicii ca o indicație geografică.

63. În aceste împrejurări, The Tea Board solicită în realitate să i se recunoască, pe baza mărcii sale colective, un drept de a se opune, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, înregistrării unei mărci solicitate chiar în lipsa oricărui risc de confuzie, ceea ce ar contraveni textului clar al acestei dispoziții.

64. Pentru motivele expuse, considerăm că al treilea aspect al primului motiv al recursului trebuie respins ca neîntemeiat.

***c) Cu privire la al doilea aspect al primului motiv: eroare privind criteriile care trebuie aplicate pentru a examina similitudinea bunurilor și a serviciilor în cazul unui conflict între o marcă anterioară colectivă care constă într-o indicație geografică și un semn care face obiectul unei cereri de înregistrare a unei mărci individuale***

65. Cel de al doilea aspect al primului motiv al recursului se întemeiază pe o eroare de drept și/sau pe o denaturare a faptelor din speță pe care Tribunalul le-ar fi săvârșit atunci când a concluzionat că, în prezența unei mărci colective în sensul articolului 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, proveniența reală sau potențială a produselor sau a serviciilor în cauză nu poate fi luată în calcul în cadrul comparației acestor produse și servicii în vederea aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat și că această comparație trebuie efectuată mai degrabă potrivit aceluiași criterii cu cele care se aplică în cadrul aprecierii similitudinii sau a identității produselor și serviciilor vizate de mărcile individuale. În speță, pentru a aprecia similitudinea dintre produsul acoperit de mărcile anterioare și produsele și serviciile desemnate prin mărcile solicitate, ar trebui să se pună întrebarea dacă aceste produse și servicii ar putea sau nu ar putea avea aceeași proveniență geografică. În opinia The Tea Board, la această întrebare trebuie să se răspundă afirmativ.

66. Trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, trebuie să se ia în considerare toți factorii relevanți care caracterizează raportul care poate exista între acestea. Acești factori includ în special natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar<sup>33</sup> și canalele lor de distribuție<sup>34</sup>.

67. De asemenea, trebuie observat că, deși jurisprudența pare să impună ca aprecierea similitudinii dintre produsele sau serviciile în cauză să fie efectuată pe baza unor criterii strict comerciale, o asemenea apreciere se înscrie în contextul mai larg al evaluării existenței unui risc de confuzie în sensul indicat mai sus. Rezultă că, dincolo de aplicarea unui anumit număr de factori prestabiliți, trebuie să se țină seama, în fiecare caz de speță, de posibilitatea ca un consumator să atribuie în mod concret produselor sau serviciilor în cauză o origine comercială comună.

68. Prin urmare, nu este exclus ca în anumite cazuri simpla proximitate dintre produsele sau serviciile în cauză să poată fi suficientă pentru a crea în percepția publicului vizat convingerea că, dacă produsele poartă un semn identic sau similar, au fost fabricate sub controlul unei întreprinderi unice sau al unor întreprinderi legate între ele.

<sup>33</sup> În ceea ce privește articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Prima directivă 89/104, a se vedea Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 23).

<sup>34</sup> A se vedea printre altele Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Inglés/OAPI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, punctul 37).



69. În special pe baza reflecției precedente, nu excludem posibilitatea ca, în cazul în care o opoziție formulată în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 se întemeiază pe o marcă colectivă [fie în sensul alineatului (1), fie al alineatului (2) al articolului 66 din acest regulament], aprecierea similitudinii dintre produsele sau serviciile în cauză – chiar dacă trebuie efectuată pe baza aceluiași criterii aplicate în cazul unui conflict între două mărci individuale – să poată ține seama de natura specifică a acestor mărci, în măsura în care un astfel de factor poate influența percepția consumatorului despre raportul dintre aceste produse sau aceste servicii.

70. Cu toate acestea, chiar și într-un astfel de caz, aprecierea acestui raport urmărește în ultimă instanță să stabilească dacă există un risc de confuzie între semnele în conflict în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și dacă acest risc, astfel cum am văzut mai sus, este legat de originea comercială a produselor sau a serviciilor în cauză.

71. Or, criteriul provenienței geografice potențiale a serviciilor acoperite de mărcile solicitate nu este în mod evident de natură să furnizeze indicații cu privire la riscul ca publicul relevant să poată fi determinat să creadă că aceste servicii provin de la unul dintre membrii asociației titulare a mărcilor colective anterioare, cel puțin în împrejurările speței, în care termenul „darjeeling” nu este utilizat în cadrul mărcilor solicitate ca indicație geografică.

72. Prin urmare, al doilea aspect al primului motiv de recurs trebuie de asemenea respins ca neîntemeiat.

#### ***d) Concluzii cu privire la primul motiv al recursului principal***

73. Pe baza ansamblului considerațiilor care precedă, The Tea Board nu a dovedit în opinia noastră că hotărârile atacate sunt afectate, în ceea ce privește profilurile examinate, de erori de drept. În ceea ce privește obiecțiile întemeiate pe o denaturare a faptelor, este suficient să se arate că acestea nu au fost susținute deloc.

74. Primul motiv al recursului principal trebuie, prin urmare, să fie respins în totalitate.

#### ***2. Cu privire la al doilea motiv al recursului principal, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009***

75. Potrivit The Tea Board, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept și a denaturat faptele atunci când a concluzionat, în hotărârile atacate, că atributele pozitive evocate de elementul verbal „darjeeling” nu puteau fi transpuse asupra unei părți a serviciilor din clasa 35 și niciunui dintre serviciile din clasa 38, vizate de mărcile solicitate, și că, în consecință, utilizarea acestor mărci nu ar fi conferit Delta Lingerie un avantaj comercial în ceea ce privește aceste servicii. De asemenea, Tribunalul ar fi omis să motiveze această concluzie.

76. În această privință, este suficient să se arate că The Tea Board nu explică nicidecum prin ce anume concluzia în cauză ar fi afectată de o eroare de drept și nici nu își susține obiecția întemeiată pe o denaturare a faptelor. În consecință, cele două obiecții trebuie respinse.

77. În ceea ce privește pretinsa lipsă de motivare, remarcăm că, în fiecare dintre hotărârile atacate, Tribunalul a precizat că motivul pentru care utilizarea mărcilor solicitate ar fi conferit Delta Lingerie un avantaj comercial în ceea ce privește serviciile din clasa 35, altele decât serviciile de vânzare cu amănuntul de lenjerie de corp pentru femei, și serviciile din clasa 38 nu reiese deloc din dosar și că The Tea Board nu a prezentat niciun element specific care să poată dovedi existența unui astfel de avantaj. Prin faptul că a făcut referire la lipsa unor elemente de probă care să poată dovedi transferul calităților pozitive legate de elementul verbal „darjeeling” asupra serviciilor în cauză, Tribunalul a motivat suficient concluzia potrivit căreia un astfel de transfer nu putea fi stabilit în speță.

78. Cel de al doilea motiv al recursului principal trebuie, prin urmare, respins.

### **3. Concluzii cu privire la recursul principal**

79. Întrucât, din rațiunile expuse, cele două motive invocate în susținerea recursului principal trebuie respinse în parte ca fiind inadmisibile și în parte ca fiind neîntemeiate, în opinia noastră, recursul principal nu poate fi admis. Prin urmare, propunem Curții să îl respingă în totalitate.

### **B. Cu privire la recursurile incidente**

80. În susținerea fiecăruia dintre recursurile incidente formulate, Delta Lingerie invocă două motive. Primul motiv se întemeiază pe o eroare de drept pe care Tribunalul ar fi săvârșit-o prin denaturarea funcțiilor corespunzătoare mărcilor, pe de o parte, și indicațiilor geografice protejate, pe de altă parte. Al doilea motiv se întemeiază pe o contradicție între motive, precum și pe o eroare de drept în aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

#### **1. Cu privire la primul motiv al recursurilor incidente, întemeiat pe denaturarea funcțiilor mărcilor și, respectiv, ale indicațiilor geografice protejate**

81. Potrivit Delta Lingerie, prin faptul că a invocat o premisă ipotetică potrivit căreia renumele mărcilor anterioare a fost dovedit și prin faptul că a întemeiat această premisă pe concluzia, eronată, că renumele de care se bucura denumirea „Darjeeling” ca indicație geografică protejată pentru ceai putea fi transmis aceluiași semn protejat cu titlu de marcă colectivă pentru produse identice, Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept, denaturând funcțiile corespunzătoare celor două tipuri de semne.

82. Acest motiv provine, în opinia noastră, dintr-o interpretare eronată a hotărârilor atacate.

83. Trebuie observat că, la punctul 79 din hotărârile atacate, Tribunalul a arătat că, în ceea ce privește problema dacă mărcile anterioare beneficiau sau nu beneficiau de un renume în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, formularea deciziilor atacate era „cel puțin ambiguă” și că din „singura frază lipsită de ambiguitate” din capitolul acestor decizii consacrat analizei problemei menționate reieșea că camera de recurs nu stabilise în mod definitiv existența unui renume al mărcilor anterioare. Constatând că respectiva cameră de recurs și-a continuat totuși analiza în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul a apreciat, la punctul 80 din hotărârile atacate, că această cameră trebuie să se fi întemeiat în mod necesar pe ipoteza că un astfel de renume fusese stabilit.

84. Pe de o parte, contrar celor susținute de Delta Lingerie, Tribunalul nu a formulat el însuși o asemenea ipoteză, ci s-a limitat să constate formularea acesteia de către camera de recurs. Pe de altă parte, ipoteza respectivă se referea la dovada renumelui mărcilor anterioare, iar nu la elementele pe baza cărora s-ar fi putut face o astfel de dovadă, astfel cum pare să susțină Delta Lingerie.

85. Procedând astfel, Tribunalul nu numai că nu a adoptat el însuși o poziție cu privire la aspectul dacă s-a făcut dovada renumelui mărcilor anterioare, dar nici nu s-a pronunțat, în mod explicit sau implicit, cu privire la aspectul dacă, pentru a aduce o astfel de dovadă, renumele de care se bucura denumirea „Darjeeling” ca indicație geografică protejată pentru ceai putea fi transmis aceluiași semn protejat cu titlu de marcă colectivă pentru produse identice.

86. Nu se poate susține împotriva acestei concluzii că premisa ipotetică potrivit căreia renumele mărcilor anterioare fusesse stabilit nu ar fi putut să fie formulată decât ținându-se seama de o asemenea transmitere a renumelui. Astfel, pe de o parte, nu reiese clar din deciziile în litigiu, în special din cauza formulării lor ambigue, că neluarea în considerare a posibilității unei astfel de transmiteri era singurul aspect al analizei efectuate de divizia de opoziție cu privire la aprecierea renumelui mărcilor anterioare susceptibil de a fi criticat de camera de recurs. Pe de altă parte, aceasta din urmă nu a adoptat ea însăși o poziție clară, cu atât mai puțin definitivă, cu privire la posibilitatea sau problema ulterioară dacă, chiar admitând o transmitere a renumelui, aceasta ar fi fost suficientă, în împrejurările speței, pentru a dovedi renumele mărcilor anterioare, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, sau cel puțin al uneia dintre ele.

87. În schimb, concluzia potrivit căreia Tribunalul nu a soluționat problema dacă renumele unei indicații geografice protejate poate fi transmis unei mărci colective vizate la articolul 66 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în vederea aplicării articolului 8 alineatul (5) din acest regulament, este confirmată la punctul 147 din hotărârile atacate, la care, după ce a statuat, în fiecare dintre cauze, în sensul anulării în parte a deciziilor în litigiu, Tribunalul a precizat că îi revenea în primul rând camerei de recurs sarcina să formuleze o concluzie definitivă cu privire la existența unui renume al mărcilor anterioare și, dacă era cazul, cu privire la intensitatea acestuia.

88. Reiese din cele ce precedă că primul motiv al fiecăruia dintre recursurile incidente trebuie respins în măsura în care se sprijină pe o interpretare eronată a hotărârilor atacate și vizează o problemă de drept care nu a fost soluționată de Tribunal.

***2. Cu privire la al doilea motiv al recursurilor incidente, întemeiat pe o contradicție între motive și pe o eroare de drept săvârșită în aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009***

89. În cadrul celui de al doilea motiv de recurs formulat, Delta Lingerie arată în primul rând că Tribunalul s-ar fi contrazis și nu și-ar fi respectat obligația de motivare atunci când, la punctul 141 din hotărârile atacate, a afirmat că nimic nu împiedică publicul căruia i se adresează mărcile solicitate să poată fi atras de transferul asupra mărcilor solicitate al valorilor și calităților legate de regiunea Darjeeling, cu toate că, la punctele 107, 111 și 120 din aceste hotărâri, Tribunalul a constatat atât lipsa unei legături între produsele și serviciile vizate de mărcile solicitate și regiunea menționată, cât și lipsa totală de similitudine între aceste produse și servicii și produsul acoperit de mărcile anterioare.

90. În opinia noastră, această obiecție nu poate fi admisă. Astfel, punctele 107, 111 și 120 din hotărârile atacate, la care face trimitere Delta Lingerie, sunt destinate analizei existenței unui risc serios de prejudiciu adus caracterului distinctiv al mărcilor anterioare, în timp ce punctul 141 din aceste hotărâri privește examinarea existenței unui risc ca utilizarea fără just temei a mărcilor solicitate să permită obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare. Or, aprecierea existenței acestor două riscuri necesită luarea în considerare a unor elemente diferite. Astfel, când se analizează atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare, trebuie luat în considerare comportamentul economic al consumatorului mediu al produselor sau serviciilor pentru care este înregistrată această marcă, în timp ce, atunci când trebuie apreciată existența unui risc de „free-riding”, analiza este efectuată din perspectiva consumatorului mediu al produselor sau serviciilor vizate de marca solicitată.

91. Prin urmare, fără să se contrazică, Tribunalul a putut constata, pe de o parte, că consumatorul produsului acoperit de mărcile colective anterioare nu ar fi determinat să creadă că produsele și serviciile vizate de cererile de înregistrare a mărcii depuse de Delta Lingerie proveneau din regiunea Darjeeling și, pe de altă parte, că consumatorul acestor produse și acestor servicii ar fi atras de valorile și de calitățile pozitive legate de regiunea menționată.

92. Această concluzie nu este contestată de împrejurarea, subliniată de Delta Lingerie, că grupul de consumatori ai produsului acoperit de mărcile colective anterioare se suprapune într-o anumită măsură cu cel de consumatori ai produselor și serviciilor vizate de mărcile solicitate. Astfel, percepția și comportamentul acestor consumatori au fost analizate de Tribunal din unghiuri diferite (capacitatea de atribuire și de recunoaștere a provenienței geografice a produselor sau serviciilor în cauză, pe de o parte, și înclinația de a fi atrași de forța evocatoare a unei indicații geografice, pe de altă parte) și cu ocazia unor acte de cumpărare diferite.

93. În al doilea rând, Delta Lingerie arată că Tribunalul ar fi săvârșit o eroare de drept în aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 prin faptul că a stabilit în cadrul hotărârilor atacate existența riscului obținerii unui profit din utilizarea fără just temei a mărcilor solicitate în sensul acestei dispoziții, chiar și după ce a constatat că camera de recurs nu a efectuat nicio analiză specifică privind existența unei legături de asociere, în percepția publicului, între semnele în conflict.

94. În această privință, este suficient să remarcăm că, doar după ce a constatat că analiza camerei de recurs era întemeiată pe premisa ipotetică a existenței unei astfel de legături de asociere, Tribunalul a continuat examinarea legalității deciziilor în litigiu din perspectiva articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, pentru ca la finalul acestei examinări să constate o încălcare a acestei dispoziții. Procedând astfel, Tribunalul nu a ignorat, contrar celor reproșate de Delta Lingerie, condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

### ***3. Concluzii cu privire la recursurile incidente***

95. Întrucât examinarea motivelor invocate în susținerea recursurilor incidente nu a permis să se constate niciunul dintre viciile invocate de Delta Lingerie împotriva hotărârilor atacate, recursurile în cauză trebuie respinse, în opinia noastră, în totalitate.

## **VI. Concluzie**

96. Pe baza ansamblului considerațiilor care precedă, propunem Curții să respingă atât recursurile principale, cât și recursurile incidente și să oblige The Tea Board la plata cheltuielilor de judecată aferente recursurilor principale, iar pe Delta Lingerie la plata cheltuielilor de judecată aferente recursurilor incidente.