



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 20. septembra 2017*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Slovné a obrazové ochranné známky obsahujúce slovný prvok ‚darjeeling‘ alebo ‚darjeeling collection de lingerie‘ – Námietky majiteľa kolektívnych ochranných známok Európskej únie – Kolektívne ochranné známky pozostávajúce zo zemepisného označenia ‚Darjeeling‘ – Článok 66 ods. 2 – Základná funkcia – Konflikt s prihláškami individuálnych ochranných známok – Pravdepodobnosť zámeny – Pojem – Podobnosť medzi tovarmi alebo službami – Kritériá posúdenia – Článok 8 ods. 5“

V spojených veciach C-673/15 P až C-676/15 P,

ktorých predmetom sú štyri odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 15. decembra 2015,

The Tea Board, so sídlom v Kalkate (India), v zastúpení: M. Maier a A. Nordemann, Rechtsanwälte,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Delta Lingerie, so sídlom v Cachan (Francúzsko), v zastúpení: G. Marchais a P. Martini-Berthon, avocats,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory M. Ilešič (spravodajca), sudcovia A. Prechal, A. Rosas, C. Toader a E. Jarašiūnas,

generálny advokát: P. Mengozzi,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 25. januára 2017,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 31. mája 2017,

* Jazyk konania: angličtina.

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Svojimi odvolaniami The Tea Board navrhuje zrušenie rozsudkov Všeobecného súdu Európskej únie z 2. októbra 2015, The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), z 2. októbra 2015, The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, neuvěřený, EU:T:2015:742), z 2. októbra 2015, The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, neuvěřený, EU:T:2015:741), a z 2. októbra 2015, The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, neuvěřený, EU:T:2015:740) (ďalej spoločne len „napadnuté rozsudky“), v rozsahu, v akom Všeobecný súd týmito rozsudkami čiastočne zamietol jej žaloby na zrušenie rozhodnutí druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 11. a 17. septembra 2013 (veci R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 a R 1504/2012-2, ďalej len „sporné rozhodnutia“), týkajúce sa námietkových konaní medzi The Tea Board a Delta Lingerie.
- 2 Delta Lingerie svojím vzájomným odvolaním navrhuje zrušenie napadnutých rozsudkov v rozsahu, v akom nimi Všeobecný súd zrušil sporné rozhodnutia.

Právny rámec

- 3 Článok 22 Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), ktorá predstavuje prílohu 1 C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podpísanej v Marakéši 15. apríla 1994 a schválenej rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. EŠ L 336, 1994, s. 1; Mim. vyd. 11/021, s. 80), nazvaný „Ochrana zemepisných označení“, vo svojom odseku 2 písm. a) stanovuje:

„2. Pokiaľ ide o zemepisné označenie, členovia zabezpečia zainteresovaným stranám právne prostriedky na zabránenie

- a) použitiu akéhokoľvek spôsobu označovania alebo prezentácie tovaru, ktorý uvádza alebo naznačuje, že príslušný tovar pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto jeho pôvodu, spôsobom, ktorý zavádza verejnosť, pokiaľ ide o zemepisný pôvod tovaru a

...“

- 4 Článok 4 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) stanovuje:

„Ochrannou známkou [Európskej únie] môže byť akékoľvek označenie, ktoré možno znázorniť graficky, najmä slová vrátane osobných mien, vzory, písmená, číslovky, tvar výrobku alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

- 5 Článok 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

...

c) ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb.“

6 Článok 8 ods. 1 a 5 toho istého nariadenia znie takto:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná:

...

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

...

5. Okrem toho na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky [Európskej únie] má táto ochranná známka v [Európskej únii] dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narušalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.“

7 Článok 66 toho istého nariadenia, nazvaný „Kolektívne známky [Európskej únie]“, stanovuje:

„1. Kolektívnou známkou [Európskej únie] je ochranná známka [Európskej únie], ktorá je takto označená už pri podaní prihlášky a je spôsobilá rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky týchto alebo iných podnikov. Združenia výrobcov, producentov, dodávateľov služieb alebo obchodníkov, ktorí majú v zmysle práva, ktoré tieto záležitosti riadi, právnu spôsobilosť vo vlastnom mene mať práva a povinnosti všetkých typov uzatvárať zmluvy alebo vykonávať ostatné právne úkony a žalovať a byť žalovaní, ako aj právnické osoby riadiace sa verejným právom môžu požiadať o kolektívne známky [Európskej únie].

2. Odchylné od článku 7 ods. 1 písm. c) znaky alebo označenia, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, môžu predstavovať kolektívne známky [Európskej únie] v zmysle odseku 1. Kolektívna známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby používala v rámci obchodovania takéto znaky alebo označenia, za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode; najmä nemožno takúto ochrannú známku uplatňovať voči tretej osobe, ktorá je oprávnená používať zemepisný názov.

3. Ustanovenia tohto nariadenia sa budú uplatňovať na kolektívne známky [Európskej únie], pokiaľ články 67 až 74 nestanovujú inak.“

- 8 Článok 67 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Stanovy používania známky“, vo svojom odseku 2 stanovuje:

„V stanovách používania sú špecifikované osoby oprávnené používať známku, podmienky členstva v združení, a ak sú, aj podmienky používania známky vrátane sankcií. Predpisy upravujúce používanie známky, uvedené v článku 66 ods. 2, musia oprávňovať každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.“

- 9 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1) vo svojom článku 5 ods. 2 stanovuje:

„Na účely tohto nariadenia je ‚zemepisné označenie‘ názov, ktorým sa identifikuje výrobok:

- a) pochádzajúci z konkrétneho miesta, regiónu alebo krajiny;
- b) ktorého danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti možno podstatne pripísať jeho zemepisnému pôvodu a
- c) ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti.“

- 10 Článok 13 ods. 1 písm. c) a d) tohto nariadenia stanovuje:

„1. Názvy zapísané v registri sú chránené pred:

...

- c) akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením proveniencie, pôvodu, povahy alebo základných vlastností výrobku, ktoré sa používa na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj pred zabalením výrobku do nádoby, čo by mohlo vyvolať mylnú predstavu o pôvode výrobku;
- d) akýmkoľvek inými praktikami, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.

...“

- 11 Článok 14 uvedeného nariadenia s názvom „Vzťahy medzi ochrannými známkami, označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami“ vo svojom odseku 1 prvom pododseku stanovuje:

„Ak je označenie pôvodu alebo zemepisné označenie zapísané do registra podľa tohto nariadenia, zápis do registra ochrannej známky, ktorej použitie by bolo v rozpore s článkom 13 ods. 1 a ktorá sa týka výrobku rovnakého typu, sa zamietne, ak sa [Európskej] [k]omisii žiadosť o zápis do registra ochrannej známky podá po dátume podania žiadosti o zápis do registra, ktorá sa týka daného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.“

Okolnosti predchádzajúce sporu:

- 12 Okolnosti predchádzajúce sporu, ako vyplývajú z napadnutých rozsudkov, možno zhrnúť takto.

- 13 Dňa 21. a 22. októbra 2010 Delta Lingerie podala na EUIPO prihlášky ochranných znáмок Európskej únie na základe nariadenia č. 207/2009.

14 Prihlasovanými ochrannými známkami sú:

– nižšie vyobrazené obrazové označenie obsahujúce slovný prvok „darjeeling“ vpísaný bielym písmom do bledozeleného obdĺžnika:



– nižšie vyobrazené obrazové označenie obsahujúce slovný prvok „darjeeling collection de lingerie“ vpísaný bielym písmom do bledozeleného obdĺžnika:



– nižšie vyobrazené obrazové označenie obsahujúce slovný prvok „darjeeling collection de lingerie“ napísané čiernym písmom na bielom podklade:



– nižšie vyobrazené obrazové označenie obsahujúce slovný prvok „darjeeling“ napísané čiernym písmom na bielom podklade:



15 Tovary a služby uvedené v týchto prihláškach patria do tried 25, 35 a 38 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

– trieda 25: „Dámska spodná bielizeň a výrobky dennej a nočnej spodnej bielizne, predovšetkým podvážkové pásy, body, polokorzety, korzety na podvázky, podprsenky, nohavičky, slipové nohavičky, tango nohavičky, tričká (košielky), krátke nočné košielky, boxerky, podvážkové pásy, podvázky, podvázky, košielky a nohavičky (karako), nočné súpravy, pančuchové nohavičky, pančuchy, dámske plavky; Odevy, pletené odevy, spodná bielizeň, tielka, tričká, korzety, korzety, nočné súpravy, boa, blúzy (halenky), kombiné (kombinézy), svetre, body, pyžamá, nočné košele, nohavice, domáce nohavice, šály, župany, župany, kúpacie plášte, dámske plavky, pánske plavky, spodničky, šatky“,

– trieda 35: „Služby spojené s maloobchodným predajom dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne; Služby v oblasti obchodného poradenstva pri vytváraní a prevádzkovaní maloobchodných predajní a nákupných stredísk zameraných na maloobchodný predaj a reklamu; Služby spojené s propagáciou

predaja (pre tretie osoby), reklama, obchodný manažment, obchodná administratíva, on-line reklama na počítačovej sieti, distribúcia reklamných materiálov (letáky, prospekty, bezplatné noviny, vzorky), služby spojené s predplatením novín pre tretie osoby; Podnikateľské informácie alebo dopyty; Organizovanie podujatí, výstav na obchodné alebo reklamné účely, reklamná réžia, prenájom reklamných plôch, rozhlasová a televízna reklama, reklamné sponzorstvo“,

– trieda 38: „Telekomunikácie, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, interaktívne televízne vysielanie týkajúce sa prezentácie výrobkov, počítačová komunikácia, komunikácia (prenos) na otvorenej alebo uzavretej svetovej počítačovej sieti“.

- 16 Uvedené prihlášky boli uverejnené vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 4/2011 zo 7. januára 2011.
- 17 The Tea Board, právnická osoba založená podľa indického zákona o čaji č. 29 z roku 1953 a poverená spravovaním výroby čaju, podala 7. apríla 2011 námietku proti zápisu prihlasovaných ochranných známok pre tovary a služby uvedené v bode 15 tohto rozsudku.
- 18 Námietka bola založená na týchto skorších ochranných známkach:
 - skoršia kolektívna slovná ochranná známka Európskej únie DARJEELING zapísaná 31. marca 2006 pod číslom 4325718,
 - skoršia kolektívna obrazová ochranná známka Európskej únie zapísaná 23. apríla 2010 pod číslom 8674327 v tomto vyobrazení:



- 19 Obe kolektívne ochranné známky Európskej únie označujú tovary patriace do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajú tomuto popisu: „Čaj“.
- 20 V tejto námietke sa opiera o dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 21 Štyrmi rozhodnutiami prijatými 31. mája, 11. júna a 10. júla 2012 námietkové oddelenie zamietlo námietku podanú proti zápisu uvedených ochranných známok. Dňa 27. júla a 10. augusta 2012 The Tea Board podala na EUIPO proti týmto rozhodnutiam odvolania.
- 22 Z napadnutých rozsudkov vyplýva, že v rámci týchto odvolaní The Tea Board predložila druhému odvolaciemu senátu EUIPO (ďalej len „odvolací senát“) dôkazy preukazujúce, že slovný prvok „darjeeling“, teda spoločný slovný prvok kolidujúcich označení, predstavuje chránené zemepisné označenie pre čaj, zapísané na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1050/2011 z 20. októbra 2011, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Darjeeling (CHZO)] (Ú. v. EÚ L 276, 2011, s. 5) na základe prihlášky doručenej 12. novembra 2007. Toto vykonávacie nariadenie bolo prijaté na základe nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 2006, s. 12), ktoré bolo medziasom nahradené nariadením č. 1151/2012.
- 23 Spornými rozhodnutiami odvolací senát odvolania zamietol a potvrdil rozhodnutia námietkového oddelenia. Predovšetkým konštatoval, že vzhľadom na neexistenciu podobnosti medzi tovarmi a službami označenými kolidujúcimi označeniami neexistovala ani pravdepodobnosť zámery v zmysle

článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Taktiež odmietol údajné porušenie článku 8 ods. 5 tohto nariadenia z dôvodu, že skutočnosti uvedené zo strany The Tea Board nepostačovali na to, aby sa nimi preukázalo, že boli splnené podmienky pre uplatnenie uvedeného článku.

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnuté rozsudky

- 24 Návrhmi podanými do kancelárie Všeobecného súdu 25. novembra 2013 The Tea Board podala štyri žaloby na zrušenie sporných rozhodnutí.
- 25 Na podporu každej zo svojich žalôb uviedla dva dôvody, pričom prvý bol založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že odvolací senát nezohľadnil osobitnú funkciu kolektívnych ochranných známk Európskej únie vyplývajúcu z článku 66 ods. 2 tohto nariadenia, a druhý na porušení článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia.
- 26 Napadnutými rozsudkami Všeobecný súd na jednej strane zamietol prvý žalobný dôvod ako nedôvodný, keďže sa v podstate domnieval, že základná funkcia kolektívnych ochranných známk Európskej únie, vrátane tých, ktoré pozostávajú z označenia, ktoré môže slúžiť na označenie zemepisného pôvodu dotknutých tovarov, nie je odlišná od základnej funkcie individuálnych ochranných známk Európskej únie, a že v prejednávanej veci bola existencia pravdepodobnosti zámeny vylúčená, keďže kolidujúce tovary a služby neboli ani rovnaké, ani podobné.
- 27 Na druhej strane však Všeobecný súd čiastočne vyhovel druhému žalobnému dôvodu. Vzhľadom na hypotetickú domnienku existencie dobrého mena výnimočnej intenzity skorších ochranných známk, z ktorého vychádzala analýza uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 uskutočnená odvolacím senátom, sa domnieval, že odvolací senát nesprávne vylúčil existenciu rizika prospechu z používania bez náležitého dôvodu prihlasovaných ochranných známk, pokiaľ ide o všetky výrobky patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody a „služby spojené s maloobchodným predajom dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviiek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne“ patriace do triedy 35 v zmysle uvedenej dohody, pre ktoré sa zápis požadoval. V tomto rozsahu teda zrušil sporné rozhodnutia.

Konanie pred Súdny dvorom a návrhy účastníkov konania

- 28 The Tea Board v každom zo svojich odvolaní Súdny dvor navrhuje, aby:
- zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd zamietol žalobu,
 - ak to bude potrebné, vrátil vec Všeobecnému súdu a
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
- 29 Rozhodnutím predsedu Súdneho dvora z 12. februára 2016 boli tieto veci spojené na účely písomnej časti konania, ústnej časti konania a rozsudku.
- 30 EUIPO a Delta Lingerie navrhujú, aby Súdny dvor zamietol odvolania a zaviazal The Tea Board na náhradu trov konania.
- 31 Svojím vzájomným odvolaním Delta Lingerie navrhuje, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnuté rozsudky v rozsahu, v akom Všeobecný súd zrušil sporné rozhodnutia,
 - subsidiárne vrátil vec Všeobecnému súdu,

– zaviazal The Tea Board na náhradu trov konania.

- 32 EUIPO a The Tea Board navrhujú, aby Súdny dvor zamietol toto vzájomné odvolanie a zaviazal spoločnosť Delta Lingerie na náhradu trov konania s ním súvisiacich.

O hlavných odvolaniach

- 33 The Tea Board uvádza dva odvolacie dôvody, pričom prvý je založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a druhý na porušení článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 34 The Tea Board v prvom rade tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia a/alebo skreslil skutkové okolnosti tým, že v bodoch 39 až 41 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že základná funkcia kolektívnej ochrannej známky tvorenej znakmi alebo označeniami, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie „zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb“ v zmysle článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, nie je odlišná od základnej funkcie kolektívnej ochrannej známky v zmysle odseku 1 tohto článku, a že v dôsledku toho sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že rozhodol, že v oboch prípadoch majú ochranné známky funkciu slúžiť ako údaj o obchodnom pôvode.
- 35 V tomto ohľade najskôr uvádza, že článok 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 predstavuje výnimku z absolútnych dôvodov zamietnutia stanovených v článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, ktorá výslovne umožňuje členom určitého združenia monopolizovať chránené označenie prostredníctvom kolektívnej ochrannej známky Európskej únie.
- 36 Ďalej podľa článku 67 ods. 2 uvedeného nariadenia stanovy upravujúce používanie kolektívnej ochrannej známky Európskej únie musia oprávňovať každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom dotknutej ochrannej známky, takže kolektívna ochranná známka Európskej únie spočívajúca v zemepisnom názve nikdy nemôže umožniť odlíšiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom ochrannej známky, od tovarov a služieb iných podnikov. V tomto ohľade Súdny dvor už rozhodol vo svojom rozsudku z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, Zb., EU:C:2011:189, bod 147), že funkciou zemepisného označenia je garantovať spotrebiteľom zemepisný pôvod tovarov a osobitné vlastnosti, ktoré sú pre ne charakteristické.
- 37 Napokon by sa nariadenie č. 207/2009 malo vykladať s prihliadnutím na článok 13 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia č. 1151/2012 a článok 22 dohody TRIPS, ktoré stanovujú, že členovia musia upraviť právne prostriedky, ktoré umožnia dotknutým stranám zabrániť použitiu akéhokoľvek spôsobu označovania alebo prezentácie tovaru, ktorý uvádza alebo naznačuje, že príslušný tovar pochádza z inej zemepisnej oblasti, ako je skutočné miesto jeho pôvodu, spôsobom, ktorý zavádza verejnosť, pokiaľ ide o zemepisný pôvod tovaru.
- 38 V druhom rade sa Všeobecný súd údajne dopustil nesprávneho právneho posúdenia a/alebo skreslil skutkové tým, že v bodoch 49 a 51 až 53, ako aj v bode 60 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že v prípade kolektívnej ochrannej známky v zmysle článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, spočívajúcej v označení slúžiacom na označenie zemepisného pôvodu dotknutých tovarov, či už skutočného alebo potenciálneho zemepisného pôvodu predmetných tovarov alebo služieb, nemožno zohľadniť v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pri posúdení podobnosti týchto tovarov alebo týchto služieb.

- 39 V treťom rade sa Všeobecný súd údajne dopustil nesprávneho právneho posúdenia a/alebo skreslil skutkové okolnosti tým, že v bode 60 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že v prípade kolektívnej ochrannej známky v zmysle článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, pôvod, či už skutočný alebo potenciálny, týchto tovarov alebo služieb, nemožno zohľadniť v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia, a že to, či verejnosť môže, alebo nemôže veriť, že predmetné služby, tovary alebo suroviny použité na výrobu tovarov, ktorých sa týkajú predmetné ochranné známky, môžu mať ten istý zemepisný pôvod, nie je relevantné.
- 40 EUIPO, ako aj Delta Lingerie spochybňujú argumentáciu The Tea Board.

Posúdenie Súdnyh dvorom

- 41 Na úvod, čo sa týka skreslení, na ktoré poukazuje The Tea Board, treba pripomenúť, že vzhľadom na výnimočnú povahu námietky skreslenia skutočností, článok 256 ZFEÚ, článok 58 prvý odsek Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a článok 168 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ukladajú odvolateľke povinnosť predovšetkým presne uviesť skutočnosti, ktoré boli skreslené Všeobecným súdom, a preukázať nesprávne posúdenia, ktoré ho viedli k tomuto skresleniu. Takéto skreslenie však musí zjavne vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov (rozsudok z 11. mája 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, bod 23 a citovaná judikatúra).
- 42 Je však nutné konštatovať, že údajné skreslenia, na ktoré poukazuje The Tea Board, nie sú nijako podložené a že táto výhrada sa preto musí zamietnuť ako nedôvodná.
- 43 Pokiaľ ide o nesprávne právne posúdenia, na ktoré poukazuje The Tea Board, je potrebné uviesť, že v bodoch 41 až 43 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd v podstate rozhodol, že základnou funkciou kolektívnej ochrannej známky Európskej únie je odlišiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od iných podnikov, a nie odlišiť tieto tovary v závislosti od ich zemepisného pôvodu.
- 44 V tomto ohľade okolností, že sa Všeobecný súd v bodoch 49 a 51 až 53 uvedených rozsudkov domnieval, že ak sú v rámci námietkového konania kolidujúcimi označeniami na jednej strane kolektívne ochranné známky a na druhej strane individuálne ochranné známky, porovnanie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú, sa musí uskutočniť podľa rovnakých kritérií ako v prípade, keď sa posudzuje podobnosť alebo zhodnosť tovarov a služieb označených dvomi individuálnymi ochrannými značkami. Všeobecný súd tým zamietol tvrdenie The Tea Board, podľa ktorého by skutočnosť, že by sa verejnosť mohla domnievať, že tovary a služby označené kolidujúcimi označeniami majú rovnaký zemepisný pôvod, mohla predstavovať kritérium, na ktorom by bolo možné založiť konštatovanie o ich podobnosti alebo zhodnosti na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 45 Napokon v bode 60 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd zamietol tvrdenie The Tea Board, podľa ktorého pri posúdení existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolektívnymi ochrannými značkami Európskej únie a individuálnymi ochrannými značkami táto pravdepodobnosť spočíva v tom, že by sa verejnosť mohla domnievať, že tovary a služby označené kolidujúcimi označeniami alebo suroviny použité pri výrobe týchto tovarov môžu mať rovnaký zemepisný pôvod.
- 46 V tomto ohľade treba pripomenúť, že článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý sa v prípade absencie protichodného ustanovenia v článkoch 67 až 74 tohto nariadenia uplatňuje na kolektívne ochranné známky Európskej únie podľa článku 66 ods. 3 tohto nariadenia, stanovuje, že na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou značkou a zhodnosti

alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto dve ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

- 47 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pravdepodobnosť zámenny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb uvedených v prihláške s tými, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka, a že ide o kumulatívne podmienky (rozsudok z 23. januára 2014, ÚHVT/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, bod 41 a citovaná judikatúra).
- 48 Podľa tiež ustálenej judikatúry sa pri posudzovaní podobnosti medzi dotknutými výrobkami a službami musia zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi týmito výrobkami alebo týmito službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter (pozri najmä rozsudky z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, EU:C:2006:310, bod 85, a z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, bod 65).
- 49 V prejednávanej veci The Tea Board v podstate tvrdí, že vzhľadom na skutočnosť, že základná funkcia kolektívnych ochranných známok tvorených znakmi alebo označeniami, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, a podľa nej informovať o spoločnom zemepisnom pôvode týchto tovarov a služieb, sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že pri posudzovaní podobnosti dotknutých tovarov a služieb v zmysle bodu 48 tohto rozsudku neuznal ako relevantnú okolnosť ich skutočný alebo potenciálny spoločný zemepisný pôvod.
- 50 Je nutné konštatovať, že táto argumentácia sa zakladá na predpoklade, že základná funkcia kolektívnych ochranných známok Únie patriacich do pôsobnosti článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa líši od základnej funkcie ochranných známok, ktoré patria do pôsobnosti odseku 1 tohto ustanovenia. Tento predpoklad je však nesprávny. V prvom rade totiž, ako vyplýva zo samotného znenia článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, kolektívne ochranné známky Európskej únie tvorené znakmi alebo označeniami, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, sú kolektívnymi ochrannými známkami Európskej únie v zmysle odseku 1 tohto článku. V zmysle znenia uvedeného odseku 1 môžu tvoriť kolektívne ochranné známky Európskej únie len označenia spôsobilé rozlišovať tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov alebo služieb iných podnikov.
- 51 Okrem toho článok 4 nariadenia č. 207/2009 uplatniteľný na kolektívne ochranné známky na základe článku 66 ods. 3 tohto nariadenia v podstate stanovuje, že kolektívne ochranné známky Európskej únie môžu tvoriť len označenia spôsobilé rozlišovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb, na ktorých sú tieto označenia umiestnené.
- 52 V tomto ohľade Súdny dvor opakovane rozhodol, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovaru v tom zmysle, že umožňuje identifikovať tovar alebo službu označené ochrannou známkou ako pochádzajúce od určitého podniku a teda odlíšiť tento tovar alebo službu od tovarov a služieb iných podnikov (rozsudok zo 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, bod 20 a citovaná judikatúra).
- 53 Hoci Súdny dvor už uznal, že ochranná známka môže plniť aj iné funkcie než len označenie pôvodu, ktoré sú tiež hodné ochrany voči zásahom tretích osôb, ako sú zabezpečenie kvality tovaru alebo služby alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia, platí tiež, že vždy zdôrazňoval, že základnou funkciou ochrannej známky ostáva jej funkcia označenia pôvodu (pozri v tomto zmysle

rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 77 a 82, ako aj z 22. septembra 2011, Interflora a Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, body 37 až 40, ako aj citovaných judikatúru).

- 54 Domnievať sa teda, že základnou funkciou kolektívnej ochrannej známky Európskej únie upravenej v článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je slúžiť ako označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb ponúkaných pod takouto ochrannou známkou a nie ich obchodného pôvodu, by popieralo túto základnú funkciu.
- 55 Tento záver nemožno spochybníť tvrdeniami, ktoré The Tea Board vyvodzuje z článku 67 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a z judikatúry vyplývajúcej z rozsudku z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, bod 147), podľa ktorých by kolektívna ochranná známka Európskej únie patriaca do pôsobnosti článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 bola už na základe svojej povahy nespôsobilá plniť takúto rozlišovaciu funkciu.
- 56 Hoci tvrdenie The Tea Board vychádzajúce z článku 67 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je nejasné a nepodložené, je nutné konštatovať, že Súdny dvor vo svojom rozsudku z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, Zb., EU:C:2011:189, bod 147) len konštatoval, že funkciou zemepisného označenia je garantovať spotrebiteľom zemepisný pôvod tovarov a osobitné vlastnosti, ktoré sú pre ne charakteristické. Súd v uvedenom rozsudku však vôbec neposudzoval základnú funkciu kolektívnych ochranných známok Európskej únie v zmysle článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.
- 57 V druhom rade, hoci, ako tvrdí The Tea Board, článok 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 predstavuje výnimku z absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu upraveného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, táto okolnosť nemôže spochybníť skutočnosť, že základnou funkciou kolektívnej ochrannej známky Európskej únie patriacej do pôsobnosti článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je zaručiť spoločný obchodný pôvod tovarov predávaných pod touto známkou, a nie zaručiť ich spoločný zemepisný pôvod.
- 58 Napokon, ako zdôraznil generálny advokát v bodoch 34 až 36 svojich návrhov, výnimku z článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 upravenú v článku 66 ods. 2 tohto nariadenia možno vysvetliť samotnou povahou označenia chráneného kolektívnymi ochrannými známkami, na ktoré sa vzťahuje uvedený odsek 2.
- 59 V tomto ohľade Súdny dvor už rozhodol, že uvedený článok 7 ods. 1 písm. c) sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby znaky alebo označenia opisujúce vlastnosti kategórií tvarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý, vrátane ich používania ako kolektívnych ochranných známok alebo v kombinovaných či grafických ochranných známkach. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby takéto znaky alebo označenia boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu do registra ako individuálnych ochranných známok (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 25, a z 19. apríla 2007, ÚHVT/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, bod 75, ako aj citovaných judikatúru).
- 60 Kolektívna ochranná známka Európskej únie patriaca do pôsobnosti článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 nepopiera takýto cieľ všeobecného záujmu, keďže na jednej strane na základe tohto odseku 2 neopravňuje majiteľa zakázať tretej osobe, aby v obchodnom styku používala takéto znaky alebo označenia za predpokladu, že ich bude používať v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode, a na druhej strane článok 67 ods. 2 tohto nariadenia ukladá povinnosť, aby predpisy upravujúce používanie známky, uvedené v článku 66 ods. 2, oprávňovali každú osobu, ktorej tovary alebo služby majú svoj pôvod v príslušnej zemepisnej oblasti, stať sa členom združenia, ktoré je majiteľom známky.

- 61 V treťom rade The Tea Board nemôže na podporu svojej tézy odkazovať na článok 13 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia č. 1151/2012, ani na článok 22 dohody TRIPS, ktoré sa týkajú ochrany chránených zemepisných označení.
- 62 V tomto ohľade stačí konštatovať, že uvedené zemepisné označenia na jednej strane a kolektívne ochranné známky Európskej únie tvorené znakmi alebo označeniami, ktoré môžu slúžiť v rámci obchodu na označenie zemepisného pôvodu tovarov alebo služieb, na strane druhej sú označenia, na ktoré sa uplatňujú samostatné právne režimy a ktoré sledujú iné ciele. Preto kým ochranná známka Európskej únie je v súlade s článkom 4 nariadenia č. 207/2009 označením spôsobilým rozlišovať obchodný pôvod tovarov alebo služieb, zemepisné označenie je v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia č. 1151/2012 názvom, ktorý identifikuje tovar ako pochádzajúci z konkrétneho zemepisného územia, ktorého kvalitu, povest' a iné charakteristické znaky možno v podstate pripísať jeho zemepisnému pôvodu a ktorého aspoň jedna etapa výroby prebieha vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
- 63 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy Všeobecný súd bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, v bodoch 41 až 43 napadnutých rozsudkov rozhodol, že základnou funkciou kolektívnej ochrannej známky Európskej únie je odlíšiť tovary alebo služby členov združenia, ktoré je majiteľom známky, od tovarov a služieb iných podnikov, a nie odlíšiť tieto tovary v závislosti od ich zemepisného pôvodu.
- 64 Z toho vyplýva, že Všeobecný súd taktiež bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, v podstate v bodoch 49 a 51 až 53 uvedených rozsudkov konštatoval, že pri uplatnení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pokiaľ sú kolidujúcimi označeniami kolektívne ochranné známky na jednej strane a individuálne ochranné známky na strane druhej, možnosť, že by sa verejnosť mohla domnievať, že tovary a služby označené kolidujúcimi označeniami majú rovnaký zemepisný pôvod, nemôže predstavovať relevantné kritérium na konštatovanie o ich zhodnosti alebo podobnosti.
- 65 Ako totiž zdôraznil Všeobecný súd v bode 52 napadnutých rozsudkov, v rovnakej zemepisnej oblasti sa môže vyrábať a dodávať veľmi široký sortiment tovarov a služieb. Okrem toho nič nevylučuje, aby oblasť, ktorej zemepisný názov je zapísaný ako kolektívna ochranná známka Európskej únie podľa článku 66 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, bola zdrojom rôznych surovín, ktoré sa môžu použiť pri výrobe odlišných a rozmanitých tovarov.
- 66 Napokon, pokiaľ ide o údajné nesprávne právne posúdenie, ktorého sa mal dopustiť Všeobecný súd v bode 60 napadnutých rozsudkov, stačí uviesť, že uvedený bod je nadpočetný, keďže v bodoch 56 až 59 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd už v podstate a z právneho hľadiska správne dospel k záveru, ako vyplýva z bodov 43 a 63 tohto rozsudku, o neuplatniteľnosti článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v tejto veci, keďže jedna z podmienok jeho uplatnenia nie je splnená. Výhrada, ktorú The Tea Board smeruje proti tomuto bodu, je v dôsledku toho neúčinná a musí sa zamietnuť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. apríla 2007, ÚHVT/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, body 56 a 57).
- 67 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že prvý odvolací dôvod treba zamietnuť.

O druhom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 68 The Tea Board tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 a/alebo skreslil skutkové okolnosti prejednávanej veci tým, že v bode 145 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že pozitívne vlastnosti vyvolávané slovným prvkom „darjeeling“ nemôžu byť ani prenesené na služby v triede 35 v zmysle Niceskej dohody, okrem služieb spojených s maloobchodným predajom dámskej

spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne, ani na nijakú zo služieb v triede 38 v zmysle Niceskej dohody, na ktoré sa vzťahujú napadnuté ochranné známky. Konkrétne mal Všeobecný súd nesprávne usúdiť, že niet dôvodu, aby používanie napadnutých ochranných známk poskytlo spoločnosti Delta Lingerie obchodnú výhodu v súvislosti s dotknutými službami. Vlastnosti jemného výrobku, ktorý je exkluzívny a má jedinečnú kvalitu, ktoré podľa Súdneho dvora sprostredkúva slovný prvok „darjeeling“, by totiž mohli byť prenesené na také služby, ako sú obchodné poradenstvo alebo telekomunikačné služby, a v tejto súvislosti by mohli posilniť príťažlivosť sporných ochranných známk. Všeobecný súd tiež údajne neodôvodnil záver, ku ktorému dospel v bode 145 napadnutých rozsudkov, podľa ktorého pozitívne vlastnosti vyvolávané slovným prvkom „darjeeling“ nemôžu byť prenesené na služby v triede 35 a 38 v zmysel Niceskej dohody.

- 69 EUIPO a Delta Lingerie tvrdia, že druhý odvolací dôvod je neprípustný, keďže The Tea Board chce dosiahnuť, aby Súdny dvor svojim posúdením nahradil posúdenie Všeobecného súdu, a že v každom prípade je nedôvodný, keďže The Tea Board nepreukázala ani nesprávne právne posúdenie, ani skreslenie skutkových okolností.

Posúdenie Súdny dvorom

- 70 Na úvod, vzhľadom na judikatúru pripomenutú v bode 41 tohto rozsudku, je namieste zamietnuť výhradu The Tea Board týkajúcu sa skreslenia skutkových okolností, keďže odvolateľka ju ničím nepodložila.
- 71 Pokiaľ ide o výhradu založenú na nedostatku odôvodnenia záveru uvedeného v bode 145 napadnutých rozsudkov, v tejto súvislosti stačí uviesť, že Všeobecný súd zamietol tvrdenie, ktoré mu bolo predložené, pretože dôvod, pre ktorý by používanie napadnutých ochranných známk malo poskytovať spoločnosti Delta Lingerie obchodnú výhodu, pokiaľ ide o iné služby než služby maloobchodného predaja dámskej spodnej bielizne a dámskej bielizne, voňaviek, toaletných vôd a kozmetického tovaru, bielizne pre domácnosť a kúpeľovej bielizne, vôbec nevyplýva zo spisu, a pretože The Tea Board nepredložila nijaký konkrétny dôkaz, ktorý by mohol takúto výhodu preukázať. Údajný nedostatok odôvodnenia teda nebol preukázaný.
- 72 Tvrdenie, podľa ktorého by pozitívne vlastnosti sprostredkované slovným prvkom „darjeeling“ mohli byť prenesené na všetky služby, pre ktoré sa zápisy požadujú, sleduje v skutočnosti to, aby Súdny dvor posúdil skutkové okolnosti, v dôsledku čoho musí byť zamietnuté ako neprípustné (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT, C-552/09 P, Zb., EU:C:2011:177, body 73 a 89).
- 73 Z toho vyplýva, že druhý odvolací dôvod sa musí zamietnuť, ako aj hlavné odvolania ako celok.

O vzájomnom odvolaní

- 74 Delta Lingerie na podporu svojho vzájomného odvolania uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Tento odvolací dôvod má dve časti, z ktorých prvá časť sa zakladá na skreslení jednotlivých funkcií ochranných známk na jednej strane a chránených zemepisných označení na strane druhej, a druhá časť na protichodnosti odôvodnenia a nesprávnom právnom posúdení pri uplatnení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

O prvej časti jediného odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 75 Delta Lingerie tvrdí, že funkciou ochrannej známky je zaručiť obchodný pôvod, kým funkciou zemepisného označenia je zaručiť zemepisný pôvod. Vzhľadom na tieto odlišné funkcie sa nemožno nikdy domnievať, že dobré meno chráneného zemepisného označenia by mohlo byť účinne prenesené na zhodné označenie chránené prostredníctvom kolektívnej ochrannej známky pre zhodné tovary. Z toho by vyplývalo, že Všeobecný súd sa tým, že sa odvolal na teoretický predpoklad, podľa ktorého dobré meno skorších ochranných známk bolo preukázané na základe záveru, že dobré meno, ktoré malo označenie „Darjeeling“ ako chránené zemepisné označenie pre čaj, bolo prenesené na to isté označenie chránené kolektívnou ochrannou známkou pre rovnaké tovary, dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď skreslil príslušné funkcie dotknutých ochranných známk na jednej strane a chránených zemepisných označení na strane druhej.
- 76 EUIPO, ako aj The Tea Board spochybňujú argumentáciu spoločnosti Delta Lingerie.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 77 Je potrebné zdôrazniť, že v bode 79 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd konštatoval, že pokiaľ ide o otázku, či skoršie ochranné známky mali alebo nemali dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, je formulácia napadnutých rozhodnutí prinajmenšom nejednoznačná. Všeobecný súd v každom prípade zdôraznil, že jediná veta, ktorá nebola nejednoznačná v tejto kapitole sporných rozhodnutí, je tá veta, z ktorej vyplýva, „že odvolací senát s konečnou platnosťou nerozhodol o existencii dobrého mena skorších ochranných známk“. Všeobecný súd tiež uviedol, že v rámci odpovede na otázku na pojednávaní týkajúcu sa tejto skutočnosti EUIPO pripustil, že v tomto ohľade sa s konečnou platnosťou nerozhodlo.
- 78 V bode 80 napadnutých rozsudkov však Všeobecný súd napriek tomu usúdil, že vzhľadom na to, že odvolací senát pokračoval vo svojej analýze na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, bolo potrebné konštatovať, že táto analýza bola založená na hypotetickej domnienke, že dobré meno skorších ochranných známk bolo preukázané.
- 79 V bode 146 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd vzhľadom na to, že sa sporné rozhodnutia zakladajú na hypotetickej domnienke o výnimočne dobrom mene skorších ochranných známk rozhodol o ich čiastočnom zrušení v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, keď v prípade všetkých tovarov patriacich do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody a služieb spojených s maloobchodným predajom patriacich do triedy 35 Niceskej dohody, ktoré sú označené prihlasovanými ochrannými známkami, vylúčil existenciu rizika získania prospechu z používania prihlasovaných ochranných známk bez náležitého dôvodu. V bode 147 uvedených rozsudkov Všeobecný súd uviedol, že v nadväznosti na tieto čiastočné zrušenia odvolaciemu senátu prináleží s konečnou platnosťou rozhodnúť o existencii dobrého mena skorších ochranných známk a prípadne jeho intenzite.
- 80 Preto v rozpore s tým, čo tvrdí Delta Lingerie, a tak, ako uviedol generálny advokát v bode 85 svojich návrhov, Všeobecný súd nezaujal stanovisko ani k tomu, či bol predložený dôkaz o dobrom mene skorších ochranných známk, ani k tomu, či na účely takéhoto dôkazu mohlo byť dobré meno, ktoré má označenie „Darjeeling“ ako chránené zemepisné označenie pre čaj, prenesené na rovnaké označenie chránené formou kolektívnej ochrannej známky pre zhodné tovary.
- 81 Prvá časť jediného odvolacieho dôvodu spoločnosti Delta Lingerie spočíva teda na nesprávnom výklade napadnutých rozsudkov a v dôsledku toho sa musí zamietnuť ako nedôvodná.

O druhej časti jediného odvolacieho dôvodu

Argumentácia účastníkov konania

- 82 Delta Lingerie tvrdí, že Všeobecný súd poskytol v napadnutých rozsudkoch protichodné odôvodnenie a že porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 83 Konkrétne v bodoch 89, 107, 111 a 120 napadnutých rozsudkov mal Všeobecný súd dospieť k záveru, že bolo namieste potvrdiť konštatovania odvolacieho senátu, podľa ktorých neexistovalo nebezpečenstvo zásahu ani do rozlišovacej spôsobilosti, ani do dobrého mena skorších ochranných známk, pričom sa zohľadní jednak skutočnosť, že sa nevykonala žiadna osobitná analýza existencie súvislosti medzi kolidujúcimi označeniami a jednak úplná absencia podobnosti medzi tovarmi a službami označenými kolidujúcimi označeniami na strane druhej. Tieto konštatovania údajne odporujú záveru týkajúcemu sa neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk, na základe ktorého Všeobecný súd v bode 141 uvedených rozsudkov rozhodol, že nič nebránilo tomu, aby verejnosť, ktorej je určená prihlasovaná ochranná známka, mohla byť priťahovaná prenosom pozitívnych hodnôt a vlastností spojených s regiónom Darjeeling (India) na tieto ochranné známky.
- 84 EUIPO spochybňuje tvrdenia spoločnosti Delta Lingerie.
- 85 The Tea Board sa domnieva, že táto časť jediného odvolacieho dôvodu je neprípustná a že v každom prípade je nedôvodná.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 86 V prvom rade je namieste uviesť, že pokiaľ ide o riziko zásahov uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, Všeobecný súd v bode 94 napadnutých rozsudkov pripomenul, že toto ustanovenie sa týka troch rôznych rizík, konkrétne že používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu by mohlo po prvé zasahovať do rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, po druhé poškodiť dobré meno skoršej ochrannej známky alebo po tretie umožniť neprávom využívať rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky.
- 87 V napadnutých rozsudkoch Všeobecný súd preskúmal samostatne každé riziko zásahu uvedené v predchádzajúcom bode tohto rozsudku. Pokiaľ ide najskôr o ujmu spôsobenú rozlišovacej spôsobilosti skorších ochranných známk, Všeobecný súd sa najmä v bodoch 107 a 111 napadnutých rozsudkov domnieval, že na jednej strane vzhľadom na úplnú absenciu podobnosti medzi tovarmi a službami označenými kolidujúcimi označeniami sa riziko namietané zo strany The Tea Board javí ako výlučne hypotetické, a na druhej strane, že bolo málo pravdepodobné, že by sa príslušná skupina verejnosti mohla domnievať, že tovary a služby označené prihlasovanými ochrannými známkami pochádzajú z oblasti regiónu Darjeeling.
- 88 Pokiaľ ide ďalej o ujmu spôsobenú povesti skorších ochranných známk, Všeobecný súd v bode 120 napadnutých rozsudkov uviedol, že výnimočný vzťah, ktorý existuje medzi regiónom Darjeeling a kategóriou tovarov označených skoršími ochrannými známkami, a absencia takéhoto vzťahu medzi tovarmi a službami označenými prihlasovanými ochrannými známkami a uvedeným regiónom posilňujú hypotetickú povahu rizika zníženia príťažlivosti skorších ochranných známk.
- 89 Napokon, pokiaľ ide o neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk, Všeobecný súd v bode 141 uvedených rozsudkov rozhodol, že nič nebráni tomu, aby verejnosť, ktorej sú určené prihlasované ochranné známky, mohla byť priťahovaná prenosom pozitívnych hodnôt a vlastností spojených s uvedeným regiónom na prihlasované ochranné známky.

- 90 Z napadnutých rozsudkov v tomto ohľade nevyplýva nijaká protichodnosť odôvodnenia.
- 91 Kým sa totiž body 107, 111 a 120 napadnutých rozsudkov venujú jednotlivo analýze existencie vážneho rizika, že vznikne ujma na rozlišovacej spôsobilosti a dobrom mene skorších ochranných známk, bod 141 uvedených rozsudkov sa týka preskúmania Všeobecným súdom existencie rizika, že používanie prihlasovaných ochranných známk bez náležitého dôvodu umožní získať neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk.
- 92 Ako však v podstate tiež uviedol generálny advokát v bode 90 svojich návrhov, posúdenie týchto rôznych typov rizík podlieha preskúmaniu kritérií, ktoré sa nevyhnutne nepretínajú. V tomto ohľade, ako Všeobecný súd pripomenul v bodoch 71 a 95 napadnutých rozsudkov, existencia rizika, že dôjde k zásahom do práv spočívajúcim v poškodení rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, sa musí posúdiť z pohľadu priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Na druhej strane existencia zásahu do práv vyplývajúceho z neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky v rozsahu, v akom je zakázané získavať prospech z používania tejto ochrannej známky majiteľom neskoršej ochrannej známky, sa musí posúdiť z pohľadu priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada zápis neskoršej ochrannej známky, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.
- 93 Všeobecný súd teda bez toho, aby si protirečil, mohol konštatovať jednak to, že spotrebiteľ tovaru označeného skoršími ochrannými známkami, konkrétne čaju, nebude vedený k tomu, aby veril, že tovary a služby, ktorých sa týkajú ochranné známky prihlasované spoločnosťou Delta Lingerie, pochádzajú z regiónu Darjeeling, a súčasne sa jednak domnievať, že spotrebiteľ tovarov a služieb, ktorých sa týkajú ochranné známky prihlasované spoločnosťou Delta Lingerie, by mohol byť priťahovaný hodnotami a pozitívnymi vlastnosťami spojenými s uvedeným regiónom.
- 94 V druhom rade, pokiaľ ide konkrétne o porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, stačí konštatovať, že sa neuviedol nijaký argument na podporu tejto tézy, okrem tvrdenia založeného na údajnej protichodnosti odôvodnenia napadnutých rozsudkov, ktoré nie je dôvodné, ako to vyplýva z bodov 90 až 93 tohto rozsudku.
- 95 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba druhú časť jediného odvolacieho dôvodu, ako aj vzájomné odvolanie ako celok zamietnuť.

O trovách

- 96 Podľa článku 184 ods. 2 rokovacieho poriadku, ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na odvolacie konanie na základe jeho článku 184 ods. 1, Súdny dvor uloží účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 97 Keďže The Tea Board nemala úspech vo svojich odvolaniach a EUIPO, ako aj Delta Lingerie navrhli uložiť The Tea Board povinnosť nahradiť trovy konania, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania týkajúcich sa hlavných odvolaní.

⁹⁸ Keďže Delta Lingerie nemala úspech vo svojom vzájomnom odvolaní a EUIPO, ako aj The Tea Board navrhli uložiť spoločnosti Delta Lingerie povinnosť nahradiť trovy konania, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania týkajúcich sa vzájomného odvolania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol a vyhlásil:

- 1. Odvolania sa zamietajú.**
- 2. The Tea Board je povinná nahradiť trovy konania týkajúce sa hlavných odvolaní.**
- 3. Delta Lingerie je povinná nahradiť trovy konania týkajúce sa vzájomného odvolania.**

Podpisy