Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PAOLO MENGOZZI
presentadas el 31 de mayo de 2017 [1]

Asuntos acumulados C-673/15 P a C-676/15 P

The Tea Board
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Oposición del titular de marcas colectivas de la Unión — Artículo 66, apartado 2 — Marcas colectivas formadas por una indicación geográfica — Función — Conflicto con una solicitud de marca individual — Riesgo de confusión — Concepto — Similitud entre productos o servicios — Criterios de apreciación — Artículo 8, apartado 5 — Marca verbal y figurativa que contiene el elemento verbal "darjeeling" — Marca colectiva anterior que contiene la indicación geográfica "Darjeeling"»

1. Mediante sus recursos de casación, The Tea Board solicita al Tribunal de Justicia la anulación parcial de las sentencias del Tribunal General de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743); de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, no publicada, EU:T:2015:742); de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, no publicada, EU:T:2015:741), y de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, no publicada, EU:T:2015:740) (en lo sucesivo, «sentencias recurridas»), mediante las cuales el Tribunal General desestimó parcialmente sus recursos de anulación contra las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) OAMI, de 11 y 17 de septiembre de 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2 R 1502/2012-2 y R 1504/2012-2; en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), relativas a procedimientos de oposición entre The Tea Board y Delta Lingerie. Por su parte, Delta Lingerie se ha adherido a los cuatro recursos de casación contra las mencionadas sentencias.

I. Marco jurídico

2. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], [2] se denegará el registro de «las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio».

1 Lengua original: francés.

2 DO 2009, L 78, p. 1.

3. El artículo 66 del mismo Reglamento, titulado «Marcas […] colectivas [de la Unión]», establece:

«1. Podrán constituir marcas […] colectivas [de la Unión] las marcas [de la Unión] así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas. Podrán solicitar marcas […] colectivas [de la Unión] las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), podrán constituir marcas […] colectivas [de la Unión] con arreglo al apartado 1 los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. El derecho conferido por la marca colectiva no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

3. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a las marcas […] colectivas [de la Unión], salvo disposición contraria prevista en los artículos 67 a 74.»

II. Antecedentes del litigio y resoluciones impugnadas

4. Los antecedentes del litigio, tal como se desprenden de las sentencias recurridas, pueden resumirse del siguiente modo.

5. El 22 de octubre de 2010, Delta Lingerie presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la OAMI en virtud del Reglamento n.º 207/2009.

6. Las marcas cuyo registro se solicitaba eran:

– el signo figurativo reproducido a continuación, que contiene el elemento verbal «darjeeling», en caracteres blancos, insertado en un rectángulo de color verde claro:



– el signo figurativo reproducido a continuación, que contiene el elemento verbal «darjeeling collection de lingerie», en caracteres blancos, insertado en un rectángulo de color verde claro:



– el signo figurativo reproducido a continuación, que contiene el elemento verbal «darjeeling collection de lingerie» en caracteres negros sobre fondo blanco:



– el signo figurativo reproducido a continuación, que contiene el elemento verbal «darjeeling» en caracteres negros sobre fondo blanco:



7. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 25, 35 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.[3]

8. Las solicitudes de marcas comunitarias se publicaron el 7 de enero de 2011 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 4/2011.

3 Estos productos y servicios corresponden a la siguiente descripción. Para la clase 25: «Ropa interior femenina y artículos de lencería de día y de noche, en particular fajas, bodies, corpiños, corsés, sujetadores, bragas, slips, tangas, manguitos, culotes, calzones, ligueros, ligas, jarreteras, combinaciones, picardías, panties, medias, bañadores; prendas de vestir, prendas de vestir de punto, lencería, camisetas sin manga, camisetas, corsés, corpiños, picardías, boas, batas, monos, jerseys, bodies, pijamas, camisas para dormir, pantalones, pantalones de interior, chales, batas, batas, albornoces, trajes de baño, calzones de baño, enaguas, fulares»; para la clase 35: «Servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño; servicios de asesoría de negocios para la creación y la explotación de puntos de venta al por menor y de centrales de compra para la venta al por menor y la publicidad; servicios de promoción de ventas (para terceros), publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, publicidad en línea en una red informática, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, periódicos gratuitos, muestras), servicios de suscripción a periódicos para terceros; Informaciones o informes de negocios; organización de exposiciones y de acontecimientos con fines comerciales o de publicidad, agencia de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, publicidad radiofónica, televisada, patrocinio publicitario»; para la clase 38: «Telecomunicaciones, transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador, servicios de teledifusión interactiva relativos a la presentación de productos, comunicación por terminales informáticos, comunicación (transmisión) por redes informáticas globales, abiertas o cerradas».

9. El 7 de abril de 2011, The Tea Board, entidad creada por la Ley india sobre el Té n.º 29 de 1953 y habilitada para gestionar la producción de té, formuló oposición en virtud del artículo 41 del Reglamento n. º207/2009 al registro de las marcas solicitadas para los productos y los servicios enumerados en el anterior apartado 7.

10. La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

– la marca colectiva denominativa de la Unión anterior DARJEELING, solicitada el 7 de marzo de 2005 y registrada el 31 de marzo de 2006 con el número 4325718.

– la marca colectiva figurativa de la Unión anterior, solicitada el 10 de noviembre de 2009, registrada el 23 de abril de 2010 con el número 8674327 y reproducida a continuación:



11. Las dos marcas colectivas de la Unión designan productos comprendidos en la clase 30, con la siguiente descripción: «Té».

12. Los motivos aducidos en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento n.º 207/2009.

13. De las sentencias recurridas se desprende que The Tea Board presentó ante la Sala de Recurso datos que probaban que el elemento verbal «darjeeling», común a los signos en conflicto, constituye una indicación geográfica protegida para el té, registrada a través del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1050/2011 de la Comisión, de 20 de octubre de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Darjeeling (IGP)],[4] a raíz de una solicitud recibida el 12 de noviembre de 2007. Ese Reglamento de Ejecución se aprobó con fundamento en el Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,[5] sustituido posteriormente por el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.[6]

14. Mediante cuatro resoluciones de 31 de mayo, 11 de junio y 10 de julio de 2012, la División de Oposición desestimó las oposiciones. Los días 27 de julio y 10 de agosto de 2012, The Tea Board interpuso sendos recursos ante la OAMI contra dichas resoluciones.

15. Mediante las resoluciones impugnadas, la Segunda Sala de Recursos de la OAMI desestimó los recursos y confirmó las resoluciones de la División de Oposición. En particular, concluyó que, dada la falta de similitud entre los productos y servicios designados por los signos en conflicto, no había riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. También desestimó la supuesta infracción del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento, porque los elementos aportados por The Tea Board no bastaban para acreditar que concurrieran los requisitos para la aplicación de dicho precepto.

4 DO 2011, L 276, p. 5.

5 DO 2006, L 93, p. 12.

6 DO 2012, L 343, p. 1.

III. Sentencias recurridas

16. The Tea Board interpuso ante el Tribunal General cuatro recursos de anulación dirigidos contra las cuatro resoluciones impugnadas.

17. En apoyo de sus recursos, adujo dos motivos. En su primer motivo, alegó que la Sala de Recurso había excluido erróneamente la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, tras haber apreciado que los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto eran totalmente diferentes. Mediante ese motivo, The Tea Board reprochó a la Sala de Recurso, en particular, su error acerca del alcance de la protección conferida a las marcas colectivas reguladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 —cuya función esencial consistía, según el Tea Board, en garantizar que los productos o servicios amparados por ella proceden de una empresa situada en la zona de procedencia geográfica indicada—, y haber realizado, en este asunto, la misma apreciación que habría llevado a cabo para apreciar la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas individuales. En su segundo motivo, referido en la infracción del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento, The Tea Board alegó que la Sala de Recurso había apreciado erróneamente que no concurrían en este asunto los requisitos para la aplicación de ese precepto.

18. En cuanto al primer motivo, el Tribunal General no lo consideró fundado. El Tribunal General entendió esencialmente que, toda vez que ninguna disposición contenida en el capítulo del Reglamento n.º 207/2009 dedicado a las marcas colectivas de la Unión permitía deducir que la función esencial de las marcas colectivas de la Unión, incluidas las constituidas por una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica de los productos y servicios designados, sea diferente de la de las marcas individuales de la Unión, debía estimarse que esa función consiste, al igual que la de las marcas individuales de la Unión, en distinguir los productos o los servicios designados en función de la entidad específica de la que provienen y no en función de su procedencia geográfica. Rechazando los diferentes argumentos en contra expuestos por The Tea Board, el Tribunal General concluyó que, cuando en un procedimiento de oposición los signos en conflicto son marcas colectivas, por una parte, y marcas individuales, por otra, la comparación de los productos y de los servicios designados debía realizarse según los mismos criterios que se aplican cuando se aprecia la similitud o la identidad de los productos y de los servicios objeto de dos marcas individuales. Siguiendo dichos criterios, el Tribunal General consideró que procedía confirmar la conclusión a la que había llegado la Sala de Recurso, según la cual no existía vínculo alguno entre los productos y los servicios a que se referían las solicitudes de marca y el producto designado con las marcas anteriores, dado que la sola posibilidad de que el público pertinente pudiera considerar que esos productos y servicios tienen la misma procedencia geográfica no bastaba para acreditar su similitud o su identidad a efectos de aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Por último, el Tribunal General consideró que, incluso cuando se trata de la apreciación de un riesgo de confusión entre marcas colectivas y marcas individuales, la similitud de los signos en conflicto no puede compensar la falta de similitud entre los productos o los servicios designados por esos signos.

19. En cuanto al segundo motivo, lo primero que el Tribunal General señaló fue que era pacífico entre las partes que los signos en conflicto son idénticos en el plano fonético y muy similares en el plano visual. A continuación, indicó que la Sala de Recurso no había concluido de forma definitiva ni que existiera un renombre de las marcas anteriores, ni que existiera un vínculo entre los signos en conflicto en el ánimo del público pertinente, sino que se basó, a los fines de su análisis, en dos premisas hipotéticas, siendo la primera que se había probado un renombre de las marcas anteriores de una intensidad excepcional, y la segunda, que era posible que el público pertinente estableciera un vínculo entre los signos en conflicto. En cuanto a los riesgos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General consideró que la Sala de Recurso había concluido válidamente que no existía riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores y había excluido válidamente que el riesgo de que el uso de las marcas solicitadas perjudicara el renombre de las marcas anteriores. En cambio, en cuanto al riesgo de un aprovechamiento indebido

del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores por parte de las marcas solicitadas, el Tribunal General estimó que, toda vez que las resoluciones impugnadas se sustentan en la premisa hipotética de un renombre excepcional de las marcas anteriores, las cualidades positivas evocadas por el elemento verbal «darjeeling», común a los signos en conflicto, podían transferirse a algunos de los productos y de los servicios objeto de las marcas solicitadas y, en consecuencia, podían reforzar el poder de atracción de estas. En consecuencia, concluyó que procedía anular parcialmente las resoluciones impugnadas, por cuanto la Sala de Recurso había excluido la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, desestimando la existencia de un riesgo de aprovechamiento derivado del uso sin justa causa de las marcas solicitadas para todos los productos comprendidos en la clase 25 y los servicios de venta al por menor incluidos en la clase 35 que designan esas marcas.

IV. Recursos de casación

A. Procedimiento

20. Mediante escritos de 14 de diciembre de 2015, The Tea Board interpuso cuatro recursos de casación contra las sentencias recurridas. Por resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2016, se procedió a la acumulación de los asuntos a efectos de las fases escrita y oral, y de la sentencia.

21. Mediante escrito separado de 11 de abril de 2016, Delta Lingerie, parte coadyuvante en primera instancia, se adhirió a los recursos de casación contra las sentencias recurridas. En la vista de 25 de enero de 2017, se oyeron los informes orales de The Tea Board, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Delta Lingerie.

B. Pretensiones de las partes en el recurso de casación principal

22. En cada uno de los asuntos, The Tea Board solicita al Tribunal de Justicia que anule parcialmente la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General desestimó su recurso con respecto a los servicios designados por las marcas solicitadas en la clase 35, distintos de los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño» y, en la clase 38, devuelva el asunto al Tribunal General si es necesario y condene en costas a la EUIPO.

23. En cada uno de los asuntos, la EUIPO y Delta Lingerie solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a The Tea Board.

C. Pretensiones de las partes adheridas a la casación

24. En cada uno de los asuntos, Delta Lingerie solicita al Tribunal de Justicia que anule parcialmente las sentencias recurridas, en la medida en que el Tribunal General anuló las resoluciones impugnadas con respecto a los productos designados por las marcas solicitadas y comprendidos en la clase 25 y a los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño», designados por las marcas solicitadas y comprendidos en la clase 35, devuelva el asunto al Tribunal General, si es necesario, y condene en costas a The Tea Board.

25. En cada uno de los asuntos, la EUIPO y The Tea Board solicitan al Tribunal de Justicia que desestime la adhesión a los recursos de casación y condene en costas a Delta Lingerie.

V. Análisis

A. Recursos de casación principales

26. En apoyo de cada uno de sus recursos de casación, The Tea Board, formula dos motivos, el primero, relativo a una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y el segundo, a una infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

1. Sobre el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009

27. El primer motivo de cada uno de los recursos de casación interpuestos por The Tea Board se subdivide en tres submotivos. El primer submotivo se refiere a una determinación errónea de la función esencial de las marcas colectivas a que se refiere el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. El segundo submotivo denuncia un error en los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud de los productos y servicios en caso de conflicto entre esa marca colectiva y un signo objeto de una solicitud de marca individual. Por último, mediante el tercer submotivo, The Tea Board alega que el Tribunal General determinó erróneamente la naturaleza del riesgo de confusión cuando se presenta ese conflicto.

28. En primer lugar, examinaré el primero de los tres submotivos enumerados más arriba; luego, siguiendo un orden de prioridad lógico, el tercero, relativo a la naturaleza del riesgo de confusión, y, por último, el segundo.

a) Sobre el primer submotivo del primer motivo de casación: determinación errónea de la función esencial de las marcas colectivas contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009

29. Mediante el primer submotivo de su primer motivo de casación, The Tea Board alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho y/o desnaturalizó los hechos del asunto al concluir que la función esencial de una marca colectiva en el sentido del artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, que consiste en una indicación que sirve para señalar la procedencia geográfica de los productos de que se trate, no es diferente de la función esencial de una marca colectiva en el sentido del artículo 66, apartado 1, de ese Reglamento, y que, por lo tanto, en ambos casos, la función de las marcas es servir para señalar el origen comercial.

30. The Tea Board expone cuatro argumentos en apoyo de este submotivo.

31. En primer lugar, se basa en la circunstancia de que el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 constituye una excepción en relación con el motivo de denegación absoluto recogido en el artículo 7, apartado 1, letra c), de ese mismo Reglamento, sin explicar, sin embargo, cómo puede tal circunstancia avalar su tesis de que la función esencial de las marcas colectivas contempladas en la primera de dichas disposiciones difiere de la de las demás marcas colectivas.

32. Pese al poco desarrollo de ese primer argumento, ha de profundizarse en la relación entre las dos disposiciones antes mencionadas del Reglamento n.º 207/2009, con el fin de determinar la *ratio* de la excepción prevista en el artículo 66, apartado 2, de dicho Reglamento.

33. Sobre este particular, deseo recordar que, como ha aclarado el Tribunal de Justicia, cada uno de los motivos de denegación del registro enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 es independiente de los demás,[7] y que el interés general tomado en consideración al examinar cada una de esas causas de denegación puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función de la causa de denegación de que se trate.[8]

34. Al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Primera Directiva 89/104/CEE[9] —cuyo contenido, a los efectos que ahora interesan, era el mismo que el del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009—, el Tribunal de Justicia precisó que dicha disposición «persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos, incluso como marcas colectivas o en marcas complejas o gráficas», impidiendo que «tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca».[10] En la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 26, por lo que respecta, en particular, a los signos o indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de los productos para los que se solicita el registro de la marca, especialmente los nombres geográficos, el Tribunal de Justicia precisó que «existe un interés general en preservar su disponibilidad, debido, particularmente, a su capacidad no solo para revelar, llegado el caso, la calidad y demás propiedades de las categorías de productos consideradas, sino también para influir de diversos modos en las preferencias de los consumidores, por ejemplo vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos».

35. Por lo tanto, el motivo de denegación absoluto recogido en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 tiene una finalidad fundamentalmente «anti-monopolística», especialmente cuando se refiere a indicaciones que pueden servir para designar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios a que se refieren y que, en la percepción del público pertinente, designan tal procedencia.[11]

36. Cabe deducir de tal finalidad que la razón de ser de la excepción a dicha disposición, y al motivo de denegación absoluto que enuncia, recogida en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, es la naturaleza colectiva de las marcas a que se refiere, que excluye que una sola empresa pueda monopolizar el uso de los signos y de las indicaciones de las que se componen esas marcas de una manera contraria al interés general de que esos signos e indicaciones estén disponibles.[12]

7 Véase, en particular, la sentencia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645), apartado 39.

8 Véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258), apartados 45 y 46.

9 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

10 Véanse las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 25, de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206), apartado 73, de 15 de marzo de 2012, Strigl y Securvita (C-90/11 y C-91/11, EU:C:2012:147), apartado 31. En relación con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), que precedió al Reglamento n.º 207/2009, véase la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139), apartado 37.

11 Esta finalidad difiere de la que persigue el motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que pretende excluir del registro los signos carentes de carácter distintivo y, por lo tanto, no idóneos para cumplir la función esencial de la marca de señalar el origen comercial del producto o del servicio que designa, pues el interés general subyacente a ese motivo absoluto se confunde, por utilizar la expresión utilizada por el Tribunal de Justicia, con dicha función esencial de la marca. Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C-329/02 P, EU:C:2004:532), apartado 27, y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI (C-37/03 P, EU:C:2005:547), apartado 60. Véase, sin embargo, en sentido contrario, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, EU:C:2001:461), apartado 37, que, en este aspecto, sigue siendo un caso aislado.

12 Por otra parte, el Tribunal de Justicia se pronunció en este sentido en la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 27, cuando puso de relieve que el interés general subyacente en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Primera Directiva 89/104 resultaba «demostrado por la posibilidad, contemplada en el apartado 2 del artículo 15 de la Directiva, de que los Estados miembros, no obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra c), establezcan que los signos o indicaciones que puedan servir para designar el origen geográfico de los productos puedan constituir marcas colectivas». Véase asimismo la sentencia de 20 de julio de 2016, Internet Consulting/EUIPO — Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422), apartado 55.

37. Contrariamente a lo que pretende The Tea Board, de esa razón de ser no puede sacarse ningún argumento favorable a la tesis según la cual la función esencial de las marcas colectivas constituidas por una indicación de procedencia geográfica difiere de la de las demás marcas colectivas, ni tampoco, más en general, de la relación entre el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.

38. The Tea Board alega, en segundo lugar, que la función esencial de una marca colectiva que proteja una indicación geográfica es garantizar el origen geográfico de los productos y/o de los servicios que designa y no su origen comercial. Considera que esa marca solo puede servir para garantizar el «origen colectivo» de los productos o servicios vendidos u ofrecidos con la marca colectiva, es decir, que estos productos o servicios proceden de una empresa situada en la región geográfica de que se trate, pero sin indicar la empresa concreta de la que proceden.

39. Me parece que este argumento viene dado, al menos en parte, por una confusión acerca de la función distintiva que se atribuye, respectivamente, a una marca individual y a una marca colectiva. Así, esta función se ejerce de un modo distinto en uno u otro caso. De esta manera, la marca individual debe ser idónea para distinguir los productos o los servicios de una determinada empresa, mientras que la marca colectiva va dirigida a distinguir aquellos productos o servicios que proceden de los miembros de la asociación titular de dicha marca. En otros términos, una marca colectiva nunca permite identificar los productos o los servicios de una empresa individual, sino que los distingue en función de su origen colectivo. Así resulta claramente de la propia redacción del artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

40. Sin embargo, The Tea Board sostiene que, por su propia naturaleza, una marca colectiva de las contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 no es apta para cumplir tal función distintiva. En apoyo de su posición se remite, por una parte, al artículo 67, apartado 2, de dicho Reglamento, que prevé que el reglamento de uso de una marca colectiva que consista en una indicación geográfica, presentada con arreglo al apartado 1 de dicho artículo,[13] deberá autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de marca, y, por otra parte, al apartado 147 de la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Reconozco que no entiendo cómo puede el artículo 67, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 demostrar la supuesta incapacidad de las marcas colectivas formadas por indicaciones geográficas para distinguir los productos y los servicios procedentes de los miembros de la entidad titular de la marca de los que no tienen el mismo origen colectivo. En realidad, esa disposición pretende garantizar que cualquier empresa que tenga derecho a utilizar la indicación geográfica en cuestión para los productos o los servicios protegidos por la marca colectiva pueda adquirir el derecho a utilizar esa marca adhiriéndose a la asociación que sea su titular y, por lo tanto, evitar que se monopolice dicha indicación (en su función de marca) en favor de un grupo cerrado de empresas.

42. En cuanto a la remisión por parte de The Tea Board al apartado 147 de la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), deseo señalar que, en dicho apartado, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la función esencial de una indicación geográfica protegida (con arreglo a disposiciones nacionales e internacionales) y no sobre la de una marca colectiva que contenga una indicación geográfica. Pues bien, como se verá más adelante, tanto la función como la extensión de la protección de esos dos signos son diferentes. Así se desprende, por otra parte, de la misma sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), en la que el Tribunal de Justicia precisó que un signo invocado con

13 El artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 establece que el solicitante de una marca colectiva deberá presentar un reglamento de uso de la marca, que indicará «las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, así como, en la medida en que existan, las condiciones de uso de la marca, incluidas las sanciones».

arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 para oponerse a una solicitud de marca de la Unión debía utilizarse necesariamente «como una marca» y, por lo tanto, remitir al origen comercial de los productos de que se tratara, y que no se admitía un uso de ese signo como indicación geográfica, es decir, con la función de garantizar el origen geográfico de esos productos. [14]

43. Desde un punto de vista más general, tanto la redacción del artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 y su articulación con el apartado 2 del mismo artículo, como el régimen de marcas de la Unión, en su conjunto, se oponen a la tesis de The Tea Board.

44. Por una parte, a tenor del artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, solo podrán constituir marcas colectivas de la Unión los signos «adecuad[os] para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas». El apartado 2 de dicho artículo prevé, por su parte, que los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios podrán, no obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, convertirse en marcas colectivas «con arreglo al apartado 1». En consecuencia, las marcas colectivas a que se refiere el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 solo son una categoría de marcas colectivas de la Unión, tal y como están definidas en el apartado 1 de dicho artículo. Seguir la tesis de The Tea Board significaría desconocer la relación que el legislador de la Unión ha deseado establecer entre los signos a que se refieren las dos disposiciones antes mencionadas.

45. Por otra parte, con arreglo al artículo 66, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, las disposiciones de dicho Reglamento se aplicarán, salvo disposición contraria, a las marcas colectivas de la Unión. [15] Pues bien, a tenor del artículo 4 del Reglamento n.º 207/2009, un signo solo puede constituir una marca de la Unión con la condición de ser «apropiado […] para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas». Debe entenderse que esta función distintiva se refiere al origen comercial de los productos y de los servicios protegidos por la marca. En efecto, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste «en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia». [16] Ninguna de las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 dedicadas a las marcas colectivas cuestiona esta función de origen, que, según el Tribunal de Justicia, constituye el objetivo de la protección conferida por la marca. [17] Al contrario, el artículo 66, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 confirma que las marcas colectivas cumplen la misma función, precisando que, por lo que se refiere a tales signos, dicha función pretende que los productos o los servicios designados puedan vincularse con la asociación titular de la marca.

14 Véanse los apartados 147 a 150 de la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 El Reglamento 2015/2424 ha dado una nueva formulación, a partir del 1 de octubre de 2017, al artículo 66, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, sin modificar su esencia.

16 Véase la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), apartado 28.

17 Véase, en particular, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), apartado 27.

46. Ciertamente, las marcas colectivas pueden cumplir también otras funciones. Así, sin confundirse con las marcas de certificación,[18] pueden, al mismo tiempo, certificar una característica o una calidad particular de los servicios que designan.[19] Por lo que se refiere, más concretamente, a las marcas colectivas contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, estas proporcionan al consumidor una indicación sobre el origen geográfico de los productos y de los servicios que designan y pueden cumplir una función descriptiva de las calidades vinculadas al territorio o a una determinada tradición productiva local o, más en general, vehicular las cualidades positivas que se atribuyen a la zona geográfica a la que remiten.[20] Sin embargo, esto no impide que la función esencial de las marcas colectivas, tanto de las contempladas en el apartado 1 como de las contempladas en el apartado 2 del artículo 66 del Reglamento n.º 207/2009 sea, como ocurre con todas las marcas reguladas por dicho Reglamento,[21] la de distinguir los productos y los servicios de su titular de aquellos que tienen una procedencia diferente. Como ya he señalado, en lo relativo a las marcas colectivas, esta función distintiva se ejerce identificando la asociación titular de la marca, informando al consumidor acerca del origen común a los miembros de esa asociación de los productos y de los servicios protegidos por la marca.

47. En tercer y último lugar, The Tea Board alega que el Reglamento n.º 207/2009 ha de interpretarse a la luz del Reglamento n.º 1151/2012 y del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.[22] Considera que estos dos textos reconocen a las indicaciones geográficas la función de identificar un producto como originario de un cierto territorio, cuando —como ocurre, en su opinión, con la marca colectiva «Darjeeling»—, una cualidad, la reputación u otra característica del producto de que se trate puede atribuirse principalmente a ese origen geográfico, y confiere a esas indicaciones un alto nivel de protección.[23]

48. Con carácter preliminar, ha de recordarse que, en 2011, la denominación «Darjeeling» fue registrada como indicación geográfica protegida, con arreglo al Reglamento n.º 510/2006. La solicitud de registro de esta denominación fue presentada ante la Comisión el 12 de noviembre de 2007, es decir, antes de que Delta Lingerie presentara su solicitud de registro de marca.

18 El Reglamento n.º 2015/2424 ha insertado en el Reglamento n.º 207/2009 los artículos 74 *bis* a 74 *duodecies*, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2017 y que regulan las marcas de certificación de la Unión Europea. Dichas marcas individuales permiten a las entidades u organismos de certificación autorizar a los participantes en el sistema de certificación a utilizar la marca como signo en relación con los productos o servicios que cumplen los requisitos de certificación. El citado artículo 74 *bis* precisa que la certificación no puede referirse a la procedencia geográfica de los productos o servicios de que se trate.

19 A este respecto, el artículo 67 del Reglamento n.º 207/2009 establece que, cuando el uso de la marca está sujeto a condiciones que puedan, por ejemplo, referirse al cumplimiento de determinados estándares de calidad o a la utilización de un método de producción específico, el reglamento de uso de la marca debe indicarlos. Por otra parte, con arreglo al artículo 73 del Reglamento n.º 207/2009, corresponde al titular de la marca colectiva adoptar, bajo pena de caducidad de sus derechos, medidas razonables para prevenir cualquier uso de la marca que no sea compatible con las condiciones de uso estipuladas por el reglamento de uso.

20 Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 y C-109/97, EU:C:1999:230), apartado 26.

21 Sin embargo, el artículo 74 *bis* del Reglamento n.º 207/2009, introducido por el Reglamento n.º 2015/2424, describe de manera diferente la función de las marcas de certificación. Con arreglo a dicha disposición, estas marcas individuales deben «permit[ir] distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica por lo que respecta a los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, la calidad, la precisión u otras características, con excepción de la procedencia geográfica, de los productos y servicios que no posean esa certificación». Por lo tanto, la función distintiva de esas marcas individuales no se refiere al origen comercial de los productos o de los servicios sino a su certificación.

22 Acuerdo que figura en el anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la conclusión en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO 1994, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»).

23 The Tea Board se remite, en particular, al artículo 13, apartado 1, letras a) a d), del Reglamento n.º 1151/2012 y al artículo 22 del Acuerdo ADPIC. Estas disposiciones extienden la protección de las indicaciones geográficas protegidas incluyendo los usos indebidos, imitaciones y evocaciones de estas en relación con los bienes y con los servicios.

49. En la época en la que The Tea Board formuló sus oposiciones, aún no se había aprobado el Reglamento (UE) 2015/2424,[24] que insertó, en el artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, el nuevo apartado 4 *bis*, que autoriza a formular oposición sobre la base de una solicitud de registro de una indicación geográfica presentada anteriormente a la solicitud de marca de conformidad con el Derecho de la Unión o el Derecho nacional y seguida de un registro.[25]

50. Por otra parte, si bien, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra k), del Reglamento n.º 207/2009, la OAMI estaba obligada a respetar la prohibición de registro de las marcas enunciada en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006,[26] tal prohibición solo se refería a las solicitudes de registro relativas a la misma clase de producto que la designada por la indicación geográfica.

51. De ello se desprende que, en el caso de autos, The Tea Board no tuvo la oportunidad de alegar ante la OAMI el registro de la denominación «Darjeeling» como indicación geográfica protegida para oponerse al registro de las solicitudes de marcas presentadas por Delta Lingerie, y ello pese a que la solicitud de registro de esta denominación se había presentado antes que las solicitudes de marca.

52. Aclarado lo anterior, considero que el argumento de The Tea Board mencionado en el anterior apartado 47 tampoco puede prosperar.

53. Las indicaciones geográficas protegidas y las marcas colectivas que consisten en una indicación geográfica están sujetas a regímenes que, al tiempo que comparten algunos elementos comunes, como, por ejemplo, la obligación de registro y la existencia de normas que definen las formas de uso del signo, siguen siendo muy diferentes en los demás aspectos. Entre las diferencias más importantes figuran el tipo de signos protegidos,[27] los productos que pueden ser designados por los signos,[28] los rigurosos requisitos relativos a la relación entre el producto y el territorio, a los que se somete el registro de las indicaciones geográficas,[29] las normas relativas a la adquisición del carácter genérico, la renovación del registro y la caducidad por falta de uso efectivo —que solo se prevén para las marcas—, así como el grado de protección, sensiblemente mayor para las indicaciones geográficas. Las marcas colectivas que consisten en indicaciones geográficas y las indicaciones geográficas protegidas son signos diferentes que persiguen fines diferentes y tienen una regulación distinta.

24 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 (DO 2015, L 341, p. 21).

25 Esta modificación entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Por otra parte, en la fecha en que se formularon las oposiciones, aún no se había registrado la denominación «Darjeeling» como indicación geográfica.

26 Esta disposición, cuyo contenido se corresponde, en lo fundamental, con el del actual artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.º 1151/2012, establece que cuando una indicación geográfica se registre sobre la base del presente Reglamento, se denegará el registro de una marca cuya utilización infringiría el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento y que se refiera a un producto del mismo tipo, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación ante la Comisión de la solicitud de registro relativa a la indicación geográfica.

27 Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento n.º 1151/2012, solo los nombres (y no cualquier signo que pueda ser representado gráficamente) pueden registrarse como indicaciones geográficas.

28 La protección de las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios solo se prevé por el Reglamento n.º 1151/2012, para los vinos, por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671), y para las bebidas espirituosas, por el Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo (DO 2008, L 39, p. 16).

29 A tenor del artículo 5 del Reglamento n.º 1151/2012, las indicaciones geográficas relativas a los productos agrícolas y alimenticios identifican un producto originario de un lugar determinado, de una región o de un país que posee una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico y de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida. No se aplican los mismos requisitos a las marcas colectivas contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

54. Por lo tanto, The Tea Board no puede basarse en la normativa relativa a las indicaciones geográficas para extraer de ella argumentos en apoyo de su tesis, según la cual la principal función de las marcas colectivas contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 difiere de la de las marcas colectivas en el sentido del apartado 1 de dicho artículo y se asemeja a la de las indicaciones geográficas protegidas.

55. En cuanto a la remisión realizada por The Tea Board a las sentencias de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717), apartados 42 y 55, y de 14 de junio de 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340), apartado 48, debe señalarse que, en esas dos sentencias, el Tribunal de Justicia interpretó los conceptos del Derecho de la Unión en materia de marcas a la luz de los conceptos correspondientes del Acuerdo ADPIC. En el caso de autos, The Tea Board pretende, en cambio, que las disposiciones del Reglamento n.º 207/2009 se interpreten con arreglo a disposiciones del Acuerdo ADPIC relativas a signos distintos de las marcas.

56. Atendiendo al conjunto de consideraciones que anteceden, estimo que procede desestimar por infundado el primer submotivo del primer motivo de casación de The Tea Board.

b) Sobre el tercer submotivo del primer motivo de casación: apreciación errónea de la naturaleza del riesgo de confusión en caso de conflicto entre una marca anterior colectiva que consiste en una indicación geográfica y un signo que es objeto de una solicitud de marca individual

57. Según The Tea Board, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y/o desnaturalizó los hechos del asunto al concluir, en las sentencias recurridas, que, cuando se trata de una marca colectiva en el sentido del artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la procedencia geográfica, real o potencial, de los productos o de los servicios designados no puede tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y que carece de importancia si el público puede o no creer que los productos en cuestión o las materias primas utilizadas en su fabricación o los servicios protegidos por las marcas de que se trata pueden tener la misma procedencia geográfica.

58. Sobre esta cuestión, deseo recordar que el Tribunal de Justicia interpreta el concepto de «riesgo de confusión» contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 con arreglo a la función distintiva atribuida a la marca. Así, según jurisprudencia reiterada, tal riesgo de confusión existe cuando el público puede ser inducido a error en cuanto a la procedencia de los correspondientes productos o servicios. [30]

59. Resulta, por lo tanto, ajeno a tal concepto el riesgo de que el consumidor sea llevado a error sobre aspectos distintos del origen comercial de los productos o servicios de que se trate, incluido el de su procedencia geográfica. En la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), apartado 29, el Tribunal de Justicia precisó, a este respecto, que «para excluir la existencia de dicho riesgo de confusión, no basta con demostrar simplemente la ausencia de riesgo de confusión por parte del público en cuanto al lugar de producción de los productos o servicios considerados». [31]

30 Véase, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), apartado 26.

31 Sobre la falta de pertinencia, a efectos de la apreciación de un riesgo de confusión, de consideraciones ajenas al origen comercial del referido producto, véase la sentencia de 5 de abril de 2006, Madaus/OAMI — Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106), apartado 31.

60. La tesis de The Tea Board equivale, fundamentalmente, a solicitar al Tribunal de Justicia que reinterprete el concepto de «riesgo de confusión» en caso de conflicto entre una marca individual y una marca colectiva de las que contempla el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, a la luz de la distinta función asignada, en su opinión, a esta última marca de indicar la procedencia geográfica de los productos o servicios que designa. Pues bien, dado que las marcas colectivas objeto de dicha disposición cumplen la misma función distintiva que las marcas colectivas contempladas en el apartado 1 del mismo artículo, tal reinterpretación no puede justificarse en ningún caso.

61. Por otra parte, deseo señalar que, dado que la OAMI no opuso motivos absolutos de denegación del registro de las marcas solicitadas, necesariamente ha debido de considerar que el término «Darjeeling», único elemento contenido por esas marcas, no podía considerase una indicación apta para designar, en el comercio, la procedencia geográfica de los productos y servicios de que se trata, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009.[32] El propio Tribunal General señaló, en el apartado 111 de las sentencias recurridas, que The Tea Board no había presentado ningún elemento apto para acreditar que el nombre geográfico referido presentara, a los ojos de los medios interesados, un vínculo con los productos o los servicios objeto de la marca solicitada o que ese nombre pudiera ser utilizado por las empresas interesadas como indicación de su procedencia geográfica.

62. De ello se infiere que, incluso suponiendo que debiera darse por buena la interpretación del riesgo de confusión preconizada por The Tea Board, las marcas solicitadas no pueden, en ningún caso, inducir a error al consumidor en cuanto a la procedencia geográfica de los productos o servicios que designan, dado que el consumidor de esos productos y servicios no percibirá el término «darjeeling» incluido en las marcas solicitadas como una indicación geográfica.

63. En tales circunstancias, lo que The Tea Board solicita en realidad es que se le reconozca, con fundamento en su marca colectiva, un derecho a oponerse, al amparo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al registro de una marca solicitada, incluso faltando cualquier riesgo de confusión, lo cual sería contrario a los términos claros en que está redactada dicha disposición.

64. Por las razones expuestas, procede, a mi juicio, desestimar el tercer submotivo del primer motivo de casación por infundado.

c) Sobre el segundo submotivo del primer motivo de casación: error en cuanto a los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud de los productos y servicios en caso de conflicto entre una marca anterior colectiva que consiste en una indicación geográfica y un signo que es objeto de una solicitud de marca individual

65. El segundo submotivo del primer motivo del recurso de casación se refiere a un error de Derecho y/o una desnaturalización de los hechos del caso por parte del Tribunal General al concluir que, cuando se trata de una marca colectiva en el sentido del artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la procedencia geográfica, real o potencial, de los productos o de los servicios considerados no puede tenerse en cuenta en la comparación de esos productos y servicios a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y que tal comparación más bien debe realizarse según los mismos criterios que se aplican cuando se aprecia la similitud o la identidad de los productos y de los servicios objeto de dos marcas individuales. Considera que, en el caso de

32 Además, si la OAMI hubiera considerado que la palabra «Darjeeling» se utilizaba en las marcas solicitadas para identificar el origen geográfico de los productos y servicios en cuestión, debería haber denegado su registro por inducir al público a error, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra, g), del Reglamento n.º 207/2009.

autos, para apreciar la similitud entre el producto protegido por las marcas anteriores y los productos y servicios designados por las marcas solicitadas, procede preguntarse si dichos productos y servicios podrían o no tener la misma procedencia geográfica. El Tea Board estima que esta pregunta requiere una respuesta afirmativa.

66. Debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre esos productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino y su utilización, así como su carácter competidor o complementario [33] y sus canales de distribución. [34]

67. También ha de señalarse que, aunque la jurisprudencia parece exigir que la apreciación de la similitud de los productos o de los servicios de que se trate se efectúe con arreglo a criterios estrictamente comerciales, tal apreciación se enmarca en el contexto más amplio de la valoración de la existencia de un riesgo de confusión en el sentido que se ha explicado más arriba. De ello se sigue que, más allá de la aplicación de un cierto número de factores predeterminados, debe tenerse en cuenta en cada caso la posibilidad de que el consumidor pueda, concretamente, atribuir a los productos o servicios de que se trate un origen comercial común.

68. Por lo tanto, no cabe descartar que, en determinados casos, la simple proximidad entre los productos o los servicios en cuestión pueda bastar para que en el ánimo del público de referencia pueda suscitarse la convicción de que, si los productos aparecen revestidos con un signo idéntico o similar, han sido fabricados bajo el control de una única empresa o de varias empresas relacionadas entre sí.

69. Basándome, en particular, en la anterior reflexión, no excluyo que, cuando una oposición formulada al amparo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se fundamente en una marca colectiva (de las contempladas tanto en el apartado 1 como en el apartado 2 del artículo 66 de dicho Reglamento), la apreciación de la similitud entre los productos o los servicios en cuestión pueda tener en cuenta la naturaleza particular de esas marcas, en la medida en que ese factor pueda afectar a la percepción del consumidor en cuanto a la relación entre dichos productos o servicios, sin perjuicio de que deba efectuarse con arreglo a los mismos criterios aplicados en caso de conflicto entre dos marcas individuales.

70. No es menos cierto que, incluso en tal supuesto, la finalidad de la apreciación de esta relación es, en último lugar, determinar si, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto, y que dicho riesgo, como se ha visto más arriba, se refiere al origen comercial de los productos o de los servicios de que se trate.

71. Pues bien, es evidente que el criterio de la procedencia geográfica potencial de los servicios objeto de las marcas solicitadas no es idóneo para proporcionar indicaciones sobre el riesgo de que pueda hacerse creer al público pertinente que dichos servicios proceden de uno de los miembros de la asociación titular de las marcas colectivas anteriores, al menos en las circunstancias del presente asunto, en el que el término «darjeeling» no se utiliza en las marcas solicitadas como indicación geográfica.

72. En consecuencia, el segundo submotivo del primer motivo de casación también debe desestimarse por infundado.

33 Véase, en relación, con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), apartado 23.

34 Véase, entre otras, la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), (T-443/05, EU:T:2007:219), apartado 37.

d) Conclusiones sobre el primer motivo del recurso de casación principal

73. De acuerdo con el conjunto de consideraciones que anteceden, considero que The Tea Board no ha acreditado que las sentencias recurridas adolezcan de error de Derecho alguno en los aspectos que se han examinado. En cuanto a las alegaciones relativas a la desnaturalización de los hechos, basta con señalar que no han sido fundamentadas en modo alguno.

74. Por lo tanto, el primer motivo del recurso de casación principal debe desestimarse en su conjunto.

2. Sobre el segundo motivo del recurso de casación, basado en una infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009

75. Según The Tea Board, el Tribunal General incurrió en error de Derecho y desnaturalizó los hechos al concluir, en las sentencias recurridas, que las cualidades positivas evocadas por el elemento verbal «darjeeling» no podían transferirse a una parte de los servicios de la clase 35 ni a ninguno de los servicios de la clase 38, designados por las marcas solicitadas, y que, por lo tanto, el uso de esas marcas no confirió a Delta Lingerie una ventaja comercial en relación con dichos servicios. Añade que el Tribunal General también omitió motivar esa conclusión.

76. A este respecto, basta con señalar que The Tea Board no explica en modo alguno cuál es el error de Derecho que vicia tal conclusión ni tampoco fundamenta su alegación relativa a una desnaturalización de los hechos. En consecuencia, procede desestimar ambas alegaciones.

77. En cuanto a la supuesta falta de motivación, debo señalar que, en cada una de las sentencias recurridas, el Tribunal General precisó que de los autos no se deducía en absoluto la razón por la que el uso de las marcas solicitadas confirió a Delta Lingerie una ventaja comercial para los servicios de la clase 35 distintos de los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina» y para los servicios de la clase 38, y que The Tea Board no había presentado ningún dato específico idóneo para probar esa ventaja. Al referirse a la falta de pruebas idóneas para demostrar que las cualidades positivas vinculadas al elemento verbal «darjeeling» se hubieran transferido a los servicios en cuestión, el Tribunal General motivó suficientemente la conclusión según la cual no podía apreciarse la existencia de tal transferencia en el caso de autos.

78. En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo del recurso de casación principal.

3. Conclusiones sobre el recurso de casación

79. Dado que los dos motivos formulados en apoyo del recurso de casación han de desestimarse, por las razones que se han expuesto, en parte como inadmisibles y en parte como infundados, tampoco puede estimarse el recurso de casación. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia su íntegra desestimación.

B. Sobre las adhesiones a los recursos de casación

80. En apoyo de cada una de las adhesiones a los respectivos recursos de casación, Delta Lingerie alega dos motivos. El primero hace referencia a un error de Derecho en el que Tribunal General incurrió al desnaturalizar las respectivas funciones de las marcas, por una parte, y de las indicaciones geográficas protegidas, por otra parte. El segundo motivo denuncia una motivación contradictoria, así como un error de Derecho en la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

1. Sobre el primer motivo de las adhesiones a los recursos de casación, relativo a la desnaturalización de las funciones respectivas de las marcas y de las indicaciones geográficas protegidas

81. Según Delta Lingerie, al invocar una premisa hipotética como es la de que se había probado el renombre de las marcas anteriores, y al fundar tal premisa en la errónea conclusión según la cual el renombre de que disfrutaba la denominación «Darjeeling» como indicación geográfica protegida para el té podía transmitirse al mismo signo protegido en concepto de marca colectiva para productos idénticos, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desnaturalizar las respectivas funciones de esos dos tipos de signos.

82. Este motivo responde, en mi opinión, a una intelección errónea de las sentencias recurridas.

83. Procede señalar que, en el apartado 79 de las sentencias recurridas, el Tribunal General señaló que, acerca de la cuestión de si las marcas anteriores disfrutaban o no de un renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la formulación de las resoluciones impugnadas era «al menos, ambigua» y que de «la única frase carente de ambigüedad» del capítulo de esas resoluciones dedicado a analizar dicha cuestión resultaba que la Sala de Recurso no había concluido de forma definitiva que existiera un renombre de las marcas anteriores. Al señalar que la Sala de Recurso, no obstante, había proseguido su análisis a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General estimó, en el apartado 80 de las sentencias recurridas, que el análisis de dicha Sala se sustentó necesariamente en la premisa hipotética de que se hubiera probado el renombre de las marcas anteriores.

84. Por una parte, contrariamente a lo que sostiene Delta Lingerie, no es el propio Tribunal General quien formuló tal hipótesis, limitándose este a señalar que la Sala de Recurso lo había hecho. Por otra parte, dicha hipótesis se refería a la prueba del renombre de las marcas anteriores y no, como parece sostener Delta Lingerie, a los datos con arreglo a los cuales se hubiera podido aportar una prueba.

85. Al actuar de este modo, no solo el propio Tribunal General no tomó posición sobre la cuestión de si se había aportado prueba del renombre de las marcas anteriores, sino que tampoco se pronunció, ni explícita ni implícitamente, sobre la cuestión de si, a efectos de tal prueba, el renombre del que disfrutaba la denominación «Darjeeling» como indicación geográfica protegida para el té podía transmitirse al mismo signo protegido en concepto de marca colectiva para productos idénticos.

86. Contra tal conclusión no cabe sostener que la premisa hipotética según la cual el renombre de las marcas individuales anteriores había quedado probado solo podría haberse formulado teniendo en cuenta tal transmisión de renombre. En efecto, por una parte, no se desprende claramente de las resoluciones impugnadas, especialmente a la vista de su ambigua redacción, que el no haber tenido en cuenta la posibilidad de tal transmisión fuera el único aspecto del análisis de la División de Oposición relativo a la apreciación del renombre de las marcas anteriores que mereció una crítica por parte de la Sala de Recurso. Por otra parte, esta última no se definió clara, ni, menos aún, definitivamente, acerca de tal posibilidad, ni acerca de la cuestión posterior de si, incluso aceptando que hubiera existido una transmisión del renombre, ello hubiera bastado, en las circunstancias del caso de autos, para probar el renombre de las marcas anteriores con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 o, cuando menos, el de una de ellas.

87. En cambio, la conclusión según la cual el Tribunal General no ha dirimido la cuestión de si el renombre de una indicación geográfica protegida puede transmitirse a una marca colectiva de las contempladas en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, se ve confirmada por el apartado 147 de las sentencias recurridas, en el que, después de haber concluido, en cada uno de los asuntos, que procedía la anulación parcial de las resoluciones impugnadas, el Tribunal General precisó que incumbía, en primer lugar, a la Sala de Recurso formular una conclusión definitiva sobre la existencia de un renombre de las marcas anteriores y, en su caso, sobre la intensidad de este.

88. De lo anterior resulta que procede desestimar el primer motivo de cada una de las adhesiones a los recursos de casación, en tanto en cuanto se basa en una errónea interpretación de las sentencias recurridas y tiene por objeto una cuestión de Derecho que no ha sido resuelta por el Tribunal General.

2. Sobre el segundo motivo de las adhesiones a los recursos de casación, relativo a una motivación contradictoria y a un error de Derecho en la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009

89. En el marco del segundo motivo formulado en su adhesión a los recursos de casación, Delta Lingerie alega, en primer lugar, que el Tribunal General se contradijo e incumplió su deber de motivación al afirmar, en el apartado 141 de las sentencias recurridas, que nada impedía que el público al que se dirigen las marcas solicitadas pudiera ser atraído por la transferencia, a las marcas solicitadas, de los valores y las cualidades positivas ligados a la región de Darjeeling, mientras que, en los apartados 107, 111 y 120 de dichas sentencias, no solo concluyó que no existía un vínculo entre los productos y los servicios objeto de las marcas solicitadas y dicha región, sino también que faltaba totalmente cualquier similitud entre dichos productos y servicios y el producto protegido por las marcas anteriores.

90. A mi juicio, esta alegación no puede prosperar. En efecto, los apartados 107, 111 y 120 de las sentencias recurridas a los que se refiere Delta Lingerie están dedicados a analizar la existencia del riesgo serio de causar un perjuicio al carácter distintivo de las marcas anteriores, mientras que el apartado 141 de dichas sentencias se refiere al examen de la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de las marcas solicitadas permita aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores. Pues bien, la apreciación de la existencia de esos dos riesgos requiere tener en cuenta elementos diferentes. Así pues, cuando se considera la infracción contra el carácter distintivo de la marca anterior, lo que debe tenerse en cuenta es el comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que está registrada esa marca, mientras que, cuando debe apreciarse si existe riesgo de *free-riding*, el análisis se lleva a cabo desde el punto de vista del consumidor medio de los productos o de los servicios objeto de la marca solicitada.

91. Por lo tanto, el Tribunal General pudo considerar, sin contradecirse, por una parte, que el consumidor del producto protegido por las marcas colectivas anteriores no se vería llevado a creer que los productos y los servicios objeto de las solicitudes de marca presentadas por Delta Lingerie proceden de la región de Darjeeling y, por otra parte, que el consumidor de dichos productos y servicios sería atraído por los valores y cualidades positivas ligados a esa región.

92. No obsta a esta conclusión que la circunstancia, puesta de relieve por Delta Lingerie, de que los consumidores del producto protegido por las marcas colectivas anteriores y los de los productos y servicios objeto de las marcas solicitadas coinciden en cierta medida. En efecto, la percepción y el comportamiento de esos consumidores han sido analizados por el Tribunal General desde diferentes puntos de vista (capacidad para adjudicar y reconocer la procedencia geográfica de los productos o de los servicios de que se trata, por una parte, y propensión a dejarse atraer por la fuerza evocadora de una indicación geográfica, por otra parte) y durante los diferentes actos de compra.

93. En segundo lugar, Delta Lingerie alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando, al aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, concluyó, en las sentencias recurridas, que existía un riesgo de aprovechamiento derivado del uso sin justa causa de las marcas solicitadas con arreglo a dicha disposición, incluso después de haber señalado que la Sala de Recurso no había dedicado ningún análisis específico a la existencia de un vínculo que asociara, en el ánimo del público, los signos en conflicto.

94. Sobre esta cuestión, basta con observar que, solo después de haber señalado que el análisis de la Sala de Recurso se sustentaba en la premisa hipotética de que existiera tal vínculo de asociación, el Tribunal General continuó examinando la legalidad de las resoluciones impugnadas desde la perspectiva del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, para concluir, al término de este examen, que se había infringido dicha disposición. Al proceder de ese modo, el Tribunal General no incumplió los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, contrariamente a lo que le reprocha Delta Lingerie.

3. Conclusiones sobre las adhesiones a los recursos de casación

95. Dado que el examen de los motivos formulados en apoyo de las adhesiones a los recursos de casación no ha permitido comprobar la existencia de ninguno de los vicios alegados por Delta Lingerie con respecto a las sentencias recurridas, considero que procede desestimar íntegramente dichas adhesiones.

VI. Conclusión

96. Por cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que desestime tanto los recursos de casación como las adhesiones a dichos recursos y condene a The Tea Board a cargar con las costas de los primeros, y a Delta Lingerie a cargar con las costas de los segundos.