CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
P. MENGOZZI
van 31 mei 2017 [1]

Gevoegde zaken C-673/15 P tot en met C-676/15 P

The Tea Board
tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) – Oppositie door de houder van collectieve Uniemerken – Artikel 66, lid 2 – Collectieve merken die bestaan uit een geografische aanduiding – Functie – Conflict met een aanvraag voor een individueel merk – Verwarringsgevaar – Begrip – Soortgelijke waren of diensten – Beoordelingscriteria – Artikel 8, lid 5 – Woord- en beeldmerk dat het woordelement ‚darjeeling' bevat – Ouder collectief merk dat bestaat uit de geografische aanduiding ‚Darjeeling'"

1. The Tea Board verzoekt het Hof om gedeeltelijke vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:742), 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:741), en 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:740) (hierna gezamenlijk: „bestreden arresten"), waarbij het Gerecht ten dele heeft verworpen haar beroepen tot vernietiging van de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 en 17 september 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R-1502/2012-2 en R 1504/2012-2; hierna: „litigieuze beslissingen") inzake oppositieprocedures tussen The Tea Board en Delta Lingerie. Tegen deze arresten heeft Delta Lingerie ook vier incidentele hogere voorzieningen ingesteld.

I. Toepasselijke bepalingen

2. Ingevolge artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk [2] wordt inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

1 Oorspronkelijke taal: Frans.

2 PB 2009, L 78, blz. 1.

3. Artikel 66 van die verordening bepaalt onder het opschrift „Collectieve [Uniemerken]”:

„1. Een collectief [Uniemerk] is een [Uniemerk] dat bij de aanvrage als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen. Verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars, die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van ongeacht welke rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen collectieve [Uniemerken] aanvragen.

2. In afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), kunnen collectieve [Uniemerken] in de zin van lid 1 ook bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten. Een collectief merk staat de merkhouder niet toe, een derde te verbieden om in het economische verkeer deze tekens of aanduidingen te gebruiken, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel; met name kan een dergelijk merk niet worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.

3. Tenzij in de artikelen 67 tot en met 74 anders wordt bepaald, is deze verordening van toepassing op collectieve [Uniemerken].”

II. Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissingen

4. De voorgeschiedenis van het geding, zoals die blijkt uit de bestreden arresten, kan worden samengevat als volgt:

5. Op 22 oktober 2010 heeft Delta Lingerie bij het BHIM gemeenschapsmerkaanvragen ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.

6. Voor de volgende merken werd inschrijving aangevraagd:

– het hieronder weergegeven beeldteken, met het woordelement „darjeeling” in witte letters, geplaatst in een lichtgroene rechthoek:



– het hieronder weergegeven beeldteken, met het woordelement „darjeeling collection de lingerie” in witte letters, geplaatst in een lichtgroene rechthoek:



– het hieronder weergegeven beeldteken, met het woordelement „darjeeling collection de lingerie” in zwarte letters, geplaatst tegen een witte achtergrond:



– het hieronder weergegeven beeldteken, met het woordelement „darjeeling” in zwarte letters, geplaatst tegen een witte achtergrond:



7. De waren en diensten waarvoor inschrijving als merk werd aangevraagd, behoren tot de klassen 25, 35 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en

gewijzigd.[3]

8. De gemeenschapsmerkaanvragen zijn in het *Blad voor gemeenschapsmerken* nr. 4/2011 van 7 januari 2011 gepubliceerd.

9. Op 7 april 2011 heeft The Tea Board, een instantie die is opgericht bij de Indische theewet nr. 29 van 1953 en bevoegd is voor het beheer van de theeproductie, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de aangevraagde merken voor de in punt 7 hierboven vermelde waren en diensten.

10. De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

– het oudere collectieve Uniewoordmerk DARJEELING, dat op 7 maart 2005 is aangevraagd en op 31 maart 2006 onder nummer 4325718 is ingeschreven;

– het hieronder weergegeven oudere collectieve Uniebeeldmerk, dat op 10 november 2009 is aangevraagd en op 23 april 2010 onder nummer 8674327 is ingeschreven:



11. Beide collectieve Uniemerken duiden waren van klasse 30 aan die zijn omschreven als volgt: „Thee”.

12. Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.

13. Volgens de bestreden arresten heeft The Tea Board voor de kamer van beroep elementen overgelegd waaruit blijkt dat het woordelement „darjeeling”, te weten het woordelement dat de conflicterende tekens gemeen hebben, een voor thee beschermde geografische aanduiding is, die is ingeschreven door middel van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1050/2011 van de Commissie van 20 oktober 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde

3 Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt. Voor klasse 25: „Onderkleding voor dames en lingerie voor overdag en ’s nachts, onder andere step-ins, lijfjes, bustiers, taillebanden, beha’s, slipjes, onderbroeken, strings, bustehouders, korte broeken, boxershorts, kousenbanden, jarretels, kousenbanden, jaks, nachthemden, panty’s, kousen, zwemkleding; kledingstukken, gebreide kledingstukken, ondergoed, topjes, T-shirts, korsetten, lijfjes, babydolls, boa’s, bloezen, onderjurken, truien, body’s, pyjama’s, nachthemden, broeken, huisbroeken, sjaals, kamerjassen, peignoirs, badmantels, zwemkleding, zwembroeken, onderrokken, halsdoeken”; voor klasse 35: „Detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen; zakelijke advisering inzake de oprichting en exploitatie van verkooppunten voor detailhandel en inkoopcentra voor detailhandel en reclame; verkooppromotie (voor derden), reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, onlinereclame op een computernetwerk, verspreiding van reclamemateriaal (folders, prospectussen, gratis kranten, monsters), abonnementen op kranten voor derden; inlichtingen over zaken; organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclamedoeleinden, reclametechnische leiding, verhuur van advertentieruimte, radio- en televisiereclame, reclamesponsoring” en voor klasse 38: „Telecommunicatie, computerondersteunde overbrenging van boodschappen en beelden, interactieve televisie-uitzendingen inzake productpresentatie, communicatie via computerterminals, communicatie (overbrenging) op wereldwijde, open en gesloten, computernetwerken”.

oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Darjeeling (BGA)] [4], na een op 12 november 2007 ontvangen aanvraag. Deze uitvoeringsverordening werd vastgesteld op grond van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen [5], die intussen is vervangen door verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen [6].

14. Bij vier beslissingen van 31 mei, 11 juni en 10 juli 2012 heeft de oppositieafdeling de opposities afgewezen. Op 27 juli en 10 augustus 2012 heeft The Tea Board bij het BHIM beroep tegen deze beslissingen ingesteld.

15. Bij de litigieuze beslissingen heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beroepen verworpen en de beslissingen van de oppositieafdeling bevestigd. Deze kamer is met name tot de slotsom gekomen dat, doordat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten niet soortgelijk zijn, geen verwarringsgevaar bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Bovendien heeft zij geoordeeld dat geen sprake was van schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening op grond dat de door The Tea Board verstrekte gegevens niet volstonden tot bewijs dat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van dat artikel.

III. Bestreden arresten

16. The Tea Board heeft bij het Gerecht vier beroepen tot vernietiging van de vier litigieuze beslissingen ingesteld.

17. Ter ondersteuning van haar beroepen heeft zij twee middelen aangevoerd. Haar eerste middel stelt dat de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ten onrechte van de hand heeft gewezen, na te hebben geoordeeld dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten volledig van elkaar verschilden. Met dit middel verwijt The Tea Board de kamer van beroep in het bijzonder, de omvang te hebben miskend van de bescherming die wordt verleend aan onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallende collectieve merken – waarvan de wezenlijke functie erin bestaat te waarborgen dat de erdoor aangeduide waren of diensten afkomstig zijn van een onderneming uit het aangeduide geografische gebied –, en in casu te zijn overgegaan tot dezelfde soort beoordeling als die welke zij zou hebben verricht ter beoordeling van verwarringsgevaar tussen twee individuele merken. Het tweede middel stelt schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening en met dit middel verwijt The Tea Board de kamer van beroep, ten onrechte te hebben geoordeeld dat de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling in casu niet waren vervuld.

18. Het eerste middel heeft het Gerecht ongegrond verklaard. Het Gerecht heeft in wezen geoordeeld dat, aangezien uit geen enkele bepaling van het hoofdstuk van verordening nr. 207/2009 dat is gewijd aan collectieve Uniemerken kan worden afgeleid dat de wezenlijke functie van collectieve Uniemerken, met inbegrip van die welke bestaan uit een aanduiding die kan wijzen op de plaats van herkomst van de betrokken waren en diensten, verschilt van die van individuele Uniemerken, diende te worden vastgesteld dat die wezenlijke functie, net als die van individuele Uniemerken, erin bestaat de gemerkte waren of diensten te onderscheiden naargelang van de specifieke entiteit waarvan zij afkomstig zijn, en niet naargelang van de plaats van herkomst ervan. Na de verschillende andersluidende argumenten van The Tea Board te hebben afgewezen, is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat wanneer in het kader van een oppositieprocedure de conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en anderzijds individuele merken zijn, de vergelijking van de betrokken waren en

4 PB 2011, L 276, blz. 5.

5 PB 2006, L 93, blz. 12.

6 PB 2012, L 343, blz. 1.

diensten moet worden verricht aan de hand van dezelfde criteria als die welke van toepassing zijn bij de beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de waren en diensten waarop twee individuele merken betrekking hebben. Aan de hand van die criteria heeft het Gerecht geoordeeld dat diende te worden ingestemd met de vaststelling van de kamer van beroep dat geen verband bestaat tussen de waren en diensten waarop de merkaanvragen betrekking hadden en de door de oudere merken aangeduide waar, aangezien de loutere mogelijkheid dat het relevante publiek kan aannemen dat deze waren en diensten afkomstig zijn uit hetzelfde geografische gebied, niet volstaat tot bewijs van de gelijkheid of soortgelijkheid ervan voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Ten slotte heeft het Gerecht geoordeeld dat zelfs bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar tussen collectieve en individuele merken de overeenstemming van de conflicterende tekens niet kan opwegen tegen het ontbreken van soortgelijkheid van de door deze tekens aangeduide waren of diensten.

19. Met betrekking tot het tweede middel heeft het Gerecht allereerst opgemerkt dat tussen partijen niet in geding was dat de conflicterende tekens op fonetisch vlak gelijk zijn en op visueel vlak sterk overeenstemmen. Vervolgens heeft het Gerecht vastgesteld dat de kamer van beroep niet op definitieve wijze had geconcludeerd dat de oudere merken bekend waren en dat in de ogen van het relevante publiek een verband tussen de conflicterende tekens bestond, maar dat zij zich met het oog op haar analyse had gebaseerd op twee hypothetische premissen, waarvan de eerste luidt dat was bewezen dat de mate van bekendheid van de oudere merken uitzonderlijk hoog was en de tweede dat het mogelijk was dat het relevante publiek een verband tussen de conflicterende tekens legde. Aangaande de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde gevaren heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep terecht had vastgesteld dat geen gevaar bestond dat afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, en terecht het gevaar had uitgesloten dat door het gebruik van de aangevraagde merken afbreuk zou worden gedaan aan de reputatie van de oudere merken. Aangaande het gevaar dat door de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat, aangezien de litigieuze beslissingen berusten op de hypothetische premisse van een uitzonderlijke bekendheid van de oudere merken, de positieve eigenschappen die het gemeenschappelijke woordelement „darjeeling” van de conflicterende tekens oproept, konden worden overgebracht naar bepaalde van de door de aangevraagde merken aangeduide waren en diensten en dus de aantrekkingskracht van deze merken konden versterken. Derhalve heeft het Gerecht de litigieuze beslissingen ten dele vernietigd voor zover de kamer van beroep de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van de hand had gewezen door uit te sluiten dat voor alle waren van klasse 25 en voor alle detailhandeldiensten van klasse 35 waarop de aangevraagde merken betrekking hadden, het gevaar bestond dat voordeel zou worden getrokken uit het gebruik zonder geldige reden van deze merken.

IV. Hogere voorzieningen

A. Procedure

20. Bij verzoekschriften van 14 december 2015 heeft The Tea Board vier hogere voorzieningen tegen de bestreden arresten ingesteld. Bij besluit van de president van het Hof van 12 februari 2016 zijn de zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling alsmede voor het arrest.

21. Bij afzonderlijke akte van 11 april 2016 heeft Delta Lingerie, interveniënte in eerste aanleg, incidenteel hogere voorziening tegen de bestreden arresten ingesteld. The Tea Board, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en Delta Lingerie hebben ter terechtzitting van 25 januari 2017 pleidooi gehouden.

B. Conclusies van partijen in de principale hogere voorziening

22. In elke zaak verzoekt The Tea Board het Hof om gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest op grond dat het Gerecht het beroep heeft verworpen met betrekking tot de door de aangevraagde merken aangeduide diensten van klasse 35 andere dan „detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen" en met betrekking tot de door de aangevraagde merken aangeduide diensten van klasse 38 de zaak zo nodig terug te verwijzen naar het Gerecht en het EUIPO te verwijzen in de kosten.

23. In elke zaak verzoeken het EUIPO en Delta Lingerie het Hof de hogere voorziening af te wijzen en The Tea Board te verwijzen in de kosten.

C. Conclusies van partijen in de incidentele hogere voorziening

24. In elke zaak verzoekt Delta Lingerie het Hof de bestreden arresten ten dele te vernietigen voor zover het Gerecht de litigieuze beslissingen heeft vernietigd met betrekking tot de door de aangevraagde merken aangeduide waren van klasse 25 en de door de aangevraagde merken aangeduide diensten „detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen" van klasse 35, zo nodig de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht en The Tea Board te verwijzen in de kosten.

25. In elke zaak verzoeken het EUIPO en The Tea Board het Hof de incidentele hogere voorziening af te wijzen en Delta Lingerie te verwijzen in de kosten.

V. Analyse

A. Principale hogere voorzieningen

26. The Tea Board voert ter onderbouwing van elk van de door haar ingestelde hogere voorzieningen twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van die verordening.

1. Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009

27. Het eerste middel in elk van de door The Tea Board ingestelde hogere voorzieningen bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel betreft onjuiste bepaling van de wezenlijke functie van de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken. Het tweede onderdeel betreft onjuiste opvatting van de criteria voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten in geval van een conflict tussen een dergelijk collectief merk en een teken waarvan inschrijving als individueel merk is aangevraagd. Ten slotte stelt The Tea Board in het derde onderdeel dat het Gerecht de aard van het verwarringsgevaar in geval van een dergelijk conflict onjuist heeft beoordeeld.

28. Om te beginnen onderzoek ik het eerste van de hierboven genoemde drie onderdelen, vervolgens het – uit logisch oogpunt prioritaire – derde onderdeel betreffende de aard van het verwarringsgevaar en eindigen doe ik met het tweede onderdeel.

a) Eerste onderdeel van het eerste middel: onjuiste bepaling van de wezenlijke functie van de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken

29. Met het eerste onderdeel van haar eerste middel in hogere voorziening stelt The Tea Board dat het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven en/of de feiten van de zaak onjuist heeft opgevat door te besluiten dat de wezenlijke functie van een collectief merk in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bestaande in de aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren niet verschilt van de wezenlijke functie van een collectief merk in de zin van artikel 66, lid 1, van deze verordening en dat de merken in beide gevallen dus als functie hebben, de commerciële herkomst aan te duiden.

30. The Tea Board onderbouwt dit onderdeel met vier argumenten.

31. In de eerste plaats steunt zij op de vaststelling dat artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 een uitzondering vormt op de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van die verordening zonder evenwel toe te lichten in welk opzicht deze vaststelling dient ter onderbouwing van haar stelling dat de wezenlijke functie van de in eerstgenoemde bepaling bedoelde collectieve merken verschilt van die van de andere collectieve merken.

32. Hoewel dit eerste argument weinig uitgewerkt is, dient de verhouding tussen deze twee bepalingen van verordening nr. 207/2009 onder de loep te worden genomen teneinde een beter inzicht te krijgen in de ratio van de uitzondering van artikel 66, lid 2, van deze verordening.

33. Dienaangaande herinner ik eraan dat – zoals het Hof heeft gepreciseerd – de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgesomde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn[7], en het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, andere overwegingen kan – en zelfs moet – weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond[8].

34. Aangaande de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder c), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)[9] – dat inhoudelijk, voor zover in casu van belang, hetzelfde bepaalt als artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 – heeft het Hof gepreciseerd dat deze bepaling „een doel van algemeen belang [nastreeft], volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken" zodat wordt belet dat „die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden".[10] In het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 26), meer bepaald met betrekking tot tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, heeft het Hof verduidelijkt dat „een algemeen belang aan vrijhouding [bestaat], in het bijzonder wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde".

7 Zie met name arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punt 39).

8 Zie met name arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258, punten 45 en 46).

9 Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1989 betreffende de aanpassing van het merkenrechten der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

10 Zie arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 25); 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 73), en 15 maart 2012, Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, EU:C:2012:147, punt 31). Met betrekking tot artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 betreffende het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die aan verordening nr. 207/2009 is voorafgegaan, zie arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 37).

35. De in artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 opgenomen absolute weigeringsgrond streeft dus een in wezen „antimonopolische" doelstelling na, met name wanneer het gaat om aanduidingen die kunnen dienen ter aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten en die door het relevante publiek worden waargenomen als een aanduiding van een dergelijke herkomst. [11]

36. Uit die doelstelling kan worden afgeleid dat de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vervatte uitzondering op artikel 7, lid 1, onder c), en op de erin opgenomen absolute weigeringsgrond, haar bestaansreden ontleent aan de collectieve aard van de bedoelde merken, die uitsluit dat een enkele onderneming op het gebruik van de tekens en aanduidingen waaruit die merken bestaan, een monopolie kan krijgen dat in strijd is met het algemene belang van de vrije beschikbaarheid van dergelijke tekens en aanduidingen. [12]

37. Anders dan The Tea Board stelt, valt uit die bestaansreden en evenmin – meer algemeen – uit de verhouding tussen artikel 66, lid 2, en artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 enig argument af te leiden dat pleit voor de stelling dat de wezenlijke functie van collectieve merken die bestaan uit een geografische aanduiding, verschilt van die van andere collectieve merken.

38. In de tweede plaats stelt The Tea Board dat de wezenlijke functie van een collectief merk dat een geografische aanduiding beschermt, erin bestaat de geografische herkomst van de erdoor aangeduide waren en/of diensten te waarborgen, en niet hun commerciële herkomst. Een dergelijk merk kan enkel dienen om de „collectieve herkomst" te waarborgen van de waren of diensten die worden verkocht of aangeboden onder het collectieve merk, dat wil zeggen dat deze waren of diensten afkomstig zijn van een onderneming uit het betrokken geografische gebied, zonder dat evenwel wordt aangegeven van welke specifieke onderneming zij afkomstig zijn.

39. Bij dit argument lijkt mij dat, althans ten dele, verwarring heerst over de onderscheidende functie van een individueel merk respectievelijk een collectief merk. Deze functie wordt in de twee gevallen anders uitgeoefend. Zo moet een individueel merk geschikt zijn om de waren of diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden, terwijl een collectief merk beoogt de waren of diensten te onderscheiden die afkomstig zijn van de leden van de vereniging die houdster van dat merk is. Met andere woorden, een collectief merk kan nooit de waren of diensten van een individuele onderneming aanduiden, maar wel onderscheiden naar hun collectieve herkomst. Dit blijkt overigens duidelijk uit de bewoordingen van artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

40. The Tea Board stelt daarentegen dat een collectief merk in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 naar zijn aard ongeschikt is om zelfs een dergelijke onderscheidende functie te vervullen. Daartoe verwijst zij naar, ten eerste, artikel 67, lid 2, van deze verordening, dat bepaalt dat het overeenkomstig lid 1 van dat artikel [13] ingediende reglement voor het gebruik van een collectief

11 Die doelstelling verschilt van de met de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 beoogde doelstelling om de inschrijving van tekens zonder onderscheidend vermogen te beletten omdat zij de wezenlijke functie van het merk als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst niet kunnen vervullen, waarbij het aan deze absolute weigeringsgrond ten grondslag liggende algemene belang – om het met de woorden van het Hof zelf te zeggen – samenvalt met die wezenlijke functie van het merk. Zie in die zin arresten van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02 P, EU:C:2004:532, punt 27), en 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, EU:C:2005:547, punt 60). Zie evenwel, a contrario, arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461, punt 37), dat – met betrekking tot dit aspect – een geïsoleerde uitspraak is gebleven.

12 Het Hof heeft zich trouwens in die zin uitgesproken in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 27), door te benadrukken dat het aan artikel 3, lid 1, onder c), van de Eerste richtlijn (89/104) ten grondslag liggende algemene belang „blijkt […] uit de omstandigheid dat de lidstaten volgens artikel 15, lid 2, van de richtlijn in afwijking van artikel 3, lid 1, onder c), kunnen bepalen dat tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren, collectieve merken kunnen vormen". Zie eveneens arrest van 20 juli 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, punt 55).

13 Artikel 67, lid 1 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de aanvrager van een collectief merk een reglement betreffende het gebruik van het merk moet indienen, waarin wordt gepreciseerd „welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, voor zover deze bestaan, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt".

merk bestaande uit een geografische aanduiding elke persoon van wie de waren of diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn, moet toestaan lid te worden van de vereniging die houdster is van het merk, en ten tweede, naar punt 147 van het arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Ik geef toe niet te begrijpen in welk opzicht artikel 67, lid 2, van verordening nr. 207/2009 zou aantonen dat een collectief merk bestaande uit een geografische aanduiding ongeschikt zou zijn om de waren en diensten van de leden van de entiteit die houdster van het merk is, te onderscheiden van die welke niet dezelfde collectieve herkomst hebben. Deze bepaling beoogt in werkelijkheid te waarborgen dat elke onderneming die het recht heeft de betrokken geografische aanduiding te gebruiken voor door het collectieve merk aangeduide waren of diensten, het recht van gebruik van dat merk kan verkrijgen door lid te worden van de vereniging die houdster van dat merk is, en dus te voorkomen dat op deze aanduiding (die dan de functie van een merk vervult) een monopolie ontstaat in het voordeel van een besloten groep van ondernemingen.

42. Met betrekking tot de verwijzing door The Tea Board naar punt 147 van het arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), merk ik op dat het Hof zich in dat punt heeft uitgesproken over de wezenlijke functie van een (op grond van nationale en internationale bepalingen) beschermde geografische aanduiding en niet over de wezenlijke functie van een collectief merk bestaande uit een geografische aanduiding. Zoals ik hieronder in deze conclusie zal toelichten, verschilt echter zowel de functie als de omvang van de bescherming van beide tekens. Dit blijkt overigens uit hetzelde arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), waar het Hof heeft gepreciseerd dat een teken dat krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 wordt ingeroepen om oppositie in te stellen tegen een Uniemerkaanvraag, noodzakelijkerwijs „als een merk" moet worden gebruikt en dus moet verwijzen naar de commerciële herkomst van de betrokken waren, en dat het gebruik van dat teken als geografische aanduiding, te weten als waarborg van de plaats van herkomst van die waren, niet kan worden aanvaard. [14]

43. Meer in het algemeen valt de stelling van The Tea Board niet te verzoenen met de bewoordingen van artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009, de onderlinge verhouding van dat lid met lid 2 van datzelfde artikel en evenmin met het stelsel van het Uniemerk in zijn geheel beschouwd.

44. Ten eerste kunnen ingevolge artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009 enkel als collectief Uniemerk worden ingeschreven, tekens „op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen". Lid 2 van dat artikel bepaalt dat tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten, in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van diezelfde verordening collectieve merken „in de zin van lid 1" kunnen worden. De in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken vormen bijgevolg slechts een categorie van collectieve Uniemerken, zoals die zijn omschreven in lid 1 van dat artikel. Wanneer de stelling van The Tea Board zou worden gevolgd, zou dit erop neerkomen dat wordt voorbijgegaan aan de onderlinge verhouding die de Uniewetgever heeft willen invoeren tussen de in deze twee bovengenoemde bepalingen bedoelde tekens.

45. Ten tweede zijn overeenkomstig artikel 66, lid 3, van verordening nr. 207/2009 de bepalingen van deze verordening van toepassing op collectieve Uniemerken, tenzij anders is bepaald. [15] Ingevolge artikel 4 van verordening nr. 207/2009 kan een teken slechts een Uniemerk vormen „mits [het geschikt is] de waren of diensten van een onderneming [te] onderscheiden". Deze onderscheidende functie moet worden opgevat als een verwijzing naar de commerciële herkomst van de door het merk aangeduide

14 Zie de punten 147-150 van het arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 Bij verordening nr. 2015/2424 is artikel 66, lid 3, van verordening nr. 207/2009, met ingang van 1 oktober 2017, geherformuleerd zonder inhoudelijke wijziging.

waren of diensten. Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van een merk daarin gelegen dat „aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden”.[16] Door geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 inzake de collectieve merken wordt afbreuk gedaan aan deze herkomstfunctie, die volgens het Hof de doelstelling is van de door het merk geboden bescherming.[17] Integendeel, artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bevestigt dat diezelfde functie wordt vervuld door de collectieve merken, doordat daarin wordt gepreciseerd dat voor die tekens deze functie beoogt het mogelijk te maken de aangeduide waren of diensten in verband te brengen met de vereniging die houdster van het merk is.

46. Weliswaar kunnen collectieve merken ook andere functies vervullen. Zo kunnen zij, hoewel zij niet te verwarren zijn met certificeringsmerken[18], wijzen op een bijzondere eigenschap of kwaliteit van de erdoor aangeduide waren of diensten.[19] Meer in het bijzonder geven de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken de consument een aanwijzing omtrent de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten en kunnen zij eigenschappen in verband met het grondgebied of een bepaalde plaatselijke traditie bij de vervaardiging ervan beschrijven of, meer in het algemeen, de positieve eigenschappen waarvoor het erdoor aangeduide geografische gebied bekend staat, als boodschap overbrengen.[20] Dit doet evenwel niet eraan af dat de wezenlijke functie van collectieve merken – ongeacht of het gaat om de in lid 1 dan wel de in lid 2 van artikel 66 van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken – net zoals voor elk ander onder deze verordening vallend merk[21], erin bestaat de waren en diensten van de houder van het betrokken merk te onderscheiden van die van een andere herkomst. Zoals ik reeds heb benadrukt, wordt deze onderscheidende functie ingeval van collectieve merken vervuld door de identificatie van de vereniging die houdster van het merk is, door voorlichting van de consument omtrent de herkomst van de door het merk aangeduide waren en diensten die de leden van deze vereniging gemeen hebben.

16 Zie arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 28).

17 Zie met name arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 27).

18 Bij verordening nr. 2015/2424 zijn in verordening nr. 207/2009 de artikelen 74 bis tot en met 74 duodecies ingevoegd. Deze artikelen zijn van kracht vanaf 1 oktober 2017 en regelen de Uniecertificeringsmerken. Deze merken maken het een certificeringsinstelling of –instantie mogelijk, de leden van het certificeringssysteem het gebruik van het merk als teken toe te staan voor waren of diensten die aan de certificeringscriteria voldoen. Artikel 74 bis preciseert dat de certificering niet kan zien op de geografische herkomst van de betrokken waren of diensten.

19 In dit verband bepaalt artikel 67 van verordening nr. 207/2009 dat wanneer voor het gebruik van het merk voorwaarden gelden, bijvoorbeeld betreffende de naleving van bepaalde kwaliteitsnormen of het gebruik van een specifieke productiemethode, het reglement voor het gebruik van het merk dat moet aangeven. Bovendien moet de houder van het collectieve merk, aldus artikel 73 van verordening nr. 207/2009, op straffe van vervallenverklaring van zijn rechten redelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat het merk wordt gebruikt op een wijze die niet strookt met de in het gebruiksreglement bepaalde voorwaarden.

20 Zie in die zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 26).

21 In artikel 74 bis van verordening nr. 207/2009, dat bij verordening nr. 2015/2424 is ingevoegd, wordt de functie van certificeringsmerken evenwel anders omschreven. Ingevolge deze bepalingen moeten deze merken „de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen […] onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd”. De onderscheidende functie van deze merken ziet dus niet op de commerciële herkomst van de waren of diensten, maar op de certificering ervan.

47. In de derde en laatste plaats betoogt The Tea Board dat verordening nr. 207/2009 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van verordening nr. 1151/2012 en de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.[22] In beide handelingen wordt aan geografische aanduidingen de functie toegekend van identificatie van een waar als afkomstig uit een bepaald gebied, wanneer – zoals voor het collectieve merk „Darjeeling" het geval zou zijn – een kwaliteit, de faam of een ander kenmerk van de betrokken waar in wezen kan worden toegeschreven aan deze geografische herkomst, en wordt aan deze aanduidingen een hoog beschermingsniveau verleend.[23]

48. Vooraf zij eraan herinnerd dat de benaming „Darjeeling" in 2011 is geregistreerd als beschermde geografische aanduiding krachtens verordening nr. 510/2006. De aanvraag tot registratie van deze benaming is bij de Europese Commissie ingediend op 12 november 2007, dit is voordat Delta Lingerie haar merkaanvraag heeft ingediend.

49. Toen The Tea Board oppositie heeft ingesteld, was verordening nr. 2015/2424[24], waarbij een nieuw lid 4 bis is ingevoegd in artikel 8 van verordening nr. 207/2009, krachtens hetwelk oppositie kan worden ingesteld wanneer er overeenkomstig Uniewetgeving of nationaal recht een aanvraag voor een geografische aanduiding is ingediend vóór de depotdatum van de merkaanvraag, mits latere inschrijving, nog niet vastgesteld.[25]

50. Ook al was het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, onder k), van verordening nr. 207/2009 verplicht het in artikel 14, lid 1, van verordening nr. 510/2006[26] vervatte verbod van inschrijving van merken na te leven, dit verbod sloeg bovendien enkel op inschrijvingsaanvragen voor dezelfde klasse van waren als die waarop de geografische aanduiding ziet.

51. Bijgevolg kon The Tea Board zich in casu voor het BHIM niet baseren op de registratie van de benaming „Darjeeling" als beschermde geografische aanduiding teneinde oppositie in te stellen tegen de inschrijving van de door Delta Lingerie aangevraagde merken, hoewel de registratieaanvraag voor deze benaming vóór de merkaanvragen is ingediend.

52. Na deze verduidelijking stel ik mij op het standpunt dat het in punt 47 hierboven uiteengezette argument van The Tea Board evenmin kan slagen.

53. Beschermde geografische aanduidingen en collectieve merken bestaande uit een geografische aanduiding zijn onderworpen aan regelingen die weliswaar een aantal gemeenschappelijke aspecten vertonen – zoals de verplichting tot registratie of inschrijving en het bestaan van regels inzake de wijze van gebruik van het teken –, maar voor het overige sterk verschillen. Tot de belangrijkste verschillen behoren het soort beschermde tekens[27], de producten of waren waarvoor de tekens

22 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst van Marrakech tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB 1994, L 336, blz. 1) (hierna: „TRIPs-Overeenkomst").

23 The Tea Board verwijst met name naar artikel 13, onder a) tot en met d), van verordening nr. 1151/2012 en naar artikel 22 van de TRIPs-Overeenkomst. Op grond van deze bepalingen wordt de bescherming van geografische aanduidingen tegen misbruik verruimd tot nabootsingen of voorstellingen ervan voor waren alsmede voor diensten.

24 Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 (PB 2015, L 341, blz. 21).

25 Deze wijziging is op 23 maart 2016 in werking getreden. Op datum van instelling van de oppositie was de benaming „Darjeeling" overigens nog niet als geografische aanduiding geregistreerd.

26 Ingevolge deze bepaling, die in wezen hetzelfde voorschrijft als het huidige artikel 14, lid 1, van verordening nr. 1151/2012, wordt, wanneer een geografische aanduiding is geregistreerd overeenkomstig deze verordening, de inschrijving van een merk waarvan het gebruik zou indruisen tegen artikel 13, lid 1, van deze verordening en dat betrekking heeft op een waar van hetzelfde type, geweigerd indien de merkaanvraag wordt ingediend na de datum van indiening van de registratieaanvraag voor de geografische benaming bij de Commissie.

27 Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van verordening nr. 1151/2012 kunnen enkel namen (en niet om het even welk teken dat vatbaar is voor grafische afbeelding) worden geregistreerd als geografische aanduidingen.

kunnen worden gebruikt [28], de strikte eisen betreffende het verband tussen het product en het grondgebied, die gelden voor de registratie van geografische aanduidingen [29], de regels inzake verwording tot soortnaam, de vernieuwing van de inschrijving en de vervallenverklaring wegens het ontbreken van een normaal gebruik – hetgeen enkel voor merken geldt – alsmede de omvang van de bescherming, waarbij de beschermde geografische aanduidingen aanzienlijk ruimere bescherming genieten. Collectieve merken bestaande uit een geografische aanduiding en beschermde geografische aanduidingen zijn verschillende tekens die verschillende doelstellingen beogen en aan een verschillende regeling zijn onderworpen.

54. The Tea Board kan zich bijgevolg niet beroepen op de regeling inzake de geografische aanduidingen ter onderbouwing van haar stelling dat de wezenlijke functie van de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken zou verschillen van die van de in lid 1 van dat artikel bedoelde collectieve merken en zou gelijklopen met die van de beschermde geografische aanduidingen.

55. Met betrekking tot de verwijzing door The Tea Board naar de arresten van 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, punten 42 en 55), en 14 juni 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, punt 48), zij opgemerkt dat het Hof in beide arresten begrippen van Uniemerkenrecht heeft uitgelegd tegen de achtergrond van de overeenkomstige begrippen van de TRIP's-Overeenkomst. In casu verlangt The Tea Board daarentegen dat de bepalingen van verordening nr. 207/2009 worden uitgelegd op basis van bepalingen van de TRIP's-Overeenkomst betreffende andere tekens dan merken.

56. Op grond van alle voorgaande overwegingen ben ik van mening dat het eerste onderdeel van het eerste middel van de door The Tea Board ingestelde hogere voorziening ongegrond moet worden verklaard.

b) Derde onderdeel van het eerste middel: onjuiste beoordeling van de aard van het verwarringsgevaar ingeval van een conflict tussen een ouder collectief merk bestaande uit een geografische aanduiding en een teken waarvan inschrijving als individueel merk is aangevraagd

57. Volgens The Tea Board heeft het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven en/of de feiten van de zaak onjuist opgevat door in de bestreden arresten te oordelen dat in geval van een collectief merk in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 de werkelijke of mogelijke herkomst van de betrokken waren of diensten niet in aanmerking mag worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, en dat van geen belang is of het publiek kan aannemen dat de betrokken waren, of de voor vervaardiging ervan gebruikte grondstoffen, of de betrokken diensten waarop de merken zien, dezelfde plaats van herkomst kunnen hebben.

28 De bescherming van geografische aanduidingen geldt enkel voor landbouwproducten en levensmiddelen (verordening nr. 1151/2012), wijnen [verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB 2013, L 347, blz. 671)], en voor gedistilleerde dranken [verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1576/89 van de Raad (PB 2008, L 39, blz. 16)].

29 Overeenkomstig artikel 5 van verordening nr. 1151/2012 duiden geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen een product aan als afkomstig uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek of een bepaald land, waarvan een bepaalde kwaliteit, de faam of een ander kenmerk hoofdzakelijk aan de geografische oorsprong ervan is toe te schrijven, en waarvan ten minste één van de productiestadia plaatsvindt in het afgebakende geografische gebied. Diezelfde eisen gelden niet voor de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde collectieve merken.

58. Dienaangaande herinner ik eraan dat het Hof het begrip „verwarringsgevaar" in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 uitlegt aan de hand van de aan het merk toegekende onderscheidende functie. Zo is er volgens vaste rechtspraak sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek zich kan vergissen omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten. [30]

59. Dit begrip ziet dus niet op het gevaar dat de consument wordt misleid omtrent andere aspecten dan de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, daaronder begrepen de plaats van herkomst ervan. In het arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 29), heeft het Hof in dit verband gepreciseerd dat de omstandigheid dat „bij het publiek geen verwarring kan ontstaan omtrent de plaats waar de betrokken waren worden vervaardigd of de diensten worden verricht, […] dus niet [volstaat] om dit verwarringsgevaar uitgesloten te achten". [31]

60. De stelling van The Tea Board komt in wezen erop neer dat het Hof wordt verzocht het begrip „verwarringsgevaar" in geval van een conflict tussen een individueel merk en een collectief merk in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 opnieuw uit te leggen aan de hand van de aan laatstbedoeld merk toegekende verschillende functie om de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten aan te duiden. Aangezien de in deze bepaling bedoelde collectieve merken dezelfde onderscheidende functie vervullen als de onder lid 1 van dat artikel vallende collectieve merken, kan het echter in geen geval gerechtvaardigd zijn om de uitlegging van dat begrip te herzien.

61. Bovendien merk ik op dat, aangezien het BHIM geen absolute weigeringsgronden heeft aangevoerd tegen de inschrijving van de aangevraagde merken, het noodzakelijkerwijs van oordeel was dat de term „Darjeeling" als enig bestanddeel van die merken niet kon worden beschouwd als een aanduiding die in de handel kan dienen ter aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten, in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. [32] Het Gerecht zelf heeft in punt 111 van de bestreden arresten trouwens opgemerkt dat The Tea Board geen enkel element had aangedragen dat kon aantonen dat de betrokken geografische benaming in de opvatting van de betrokken kringen met de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten in verband werd gebracht of dat die benaming door de betrokken ondernemingen kon worden gebruikt als aanduiding van de plaats van herkomst ervan.

62. Hieruit volgt dat, ook al zou moeten worden ingestemd met de door The Tea Board voorgestane uitlegging, de aangevraagde merken in geen geval de consument kunnen misleiden omtrent de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten, aangezien de consument van deze waren en diensten de term „darjeeling" in de aangevraagde merken niet zal waarnemen als een geografische aanduiding.

63. Gelet daarop verzoekt The Tea Board in feite dat haar op grond van haar collectief merk het recht wordt erkend om krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 oppositie in te stellen tegen inschrijving van een aangevraagd merk zelfs wanneer geen verwarringsgevaar bestaat, hetgeen zou indruisen tegen de duidelijke bewoordingen van die bepaling.

64. Om de hierboven uiteengezette redenen dient mijns inziens het derde onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening ongegrond te worden verklaard.

30 Zie, met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104), arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 26).

31 Over het feit dat overwegingen die niet de commerciële herkomst van de betrokken waar betreffen, niet relevant zijn voor de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat, zie arrest van 5 april 2006, Madaus/BHIM – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, punt 31).

32 Indien het BHIM had gemeend dat het woord „Darjeeling" in de aangevraagde merken werd gebruikt ter aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten, zou het bovendien inschrijving van deze merken hebben moeten weigeren op grond dat zij misleidend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.

c) Tweede onderdeel van het eerste middel: onjuiste opvatting van de criteria voor de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten in geval van een conflict tussen een ouder collectief merk bestaande uit een geografische aanduiding en een teken waarvan inschrijving als individueel merk is aangevraagd

65. Het tweede onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening betreft onjuiste rechtsopvatting en/of onjuiste opvatting van de feiten van de zaak doordat het Gerecht heeft geoordeeld dat in geval van een collectief merk in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 de werkelijke of mogelijke herkomst van de betrokken waren of diensten niet in aanmerking mag worden genomen bij de vergelijking van deze waren en diensten met het oog op toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, en dat de criteria voor deze vergelijking eerder dezelfde moeten zijn als voor de beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de door een individueel merk aangeduide waren en diensten. In casu dient volgens The Tea Board voor de beoordeling of de door de oudere merken aangeduide waar en de door de aangevraagde merken aangeduide waren en diensten soortgelijk zijn, een antwoord te worden gegeven op de vraag of deze waren en diensten dezelfde plaats van herkomst kunnen hebben. Dat antwoord luidt volgens haar bevestigend.

66. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [33], alsmede de distributiekanalen ervan [34].

67. Voorts zij opgemerkt dat hoewel in de rechtspraak lijkt te worden geëist dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten wordt uitgegaan van strikt commerciële criteria, deze beoordeling past in de ruimere context van de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de hierboven uiteengezette zin. Bijgevolg moet, naast de toepassing van een aantal vooraf bepaalde factoren, in elk concreet geval rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de consument in concreto een gemeenschappelijke commerciële herkomst kan toekennen aan de betrokken waren of diensten.

68. Derhalve valt niet uit te sluiten dat in bepaalde gevallen op grond van een gewone verwantschap van de betrokken waren of diensten bij het doelpubliek de overtuiging kan ontstaan dat waren waarop een gelijk of overeenstemmend teken is aangebracht, zijn vervaardigd onder toezicht van een en dezelfde onderneming of onderling verbonden ondernemingen.

69. Gelet op met name bovenstaande overwegingen sluit ik niet uit dat wanneer de oppositie krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is gebaseerd op het bestaan van een collectief merk (ongeacht of het gaat om een in lid 1 dan wel lid 2 van artikel 66 van deze verordening bedoeld collectief merk), bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – die moet worden verricht aan de hand van dezelfde criteria die gelden in geval van een conflict tussen twee individuele merken – rekening kan worden gehouden met de bijzondere aard van deze merken, voor zover deze factor invloed kan hebben op de perceptie door de consument van de verhouding tussen deze waren of diensten.

70. Desalniettemin wordt ook in een dergelijk geval met de beoordeling van deze verhouding in laatste instantie beoogd te bepalen of gevaar van verwarring van de conflicterende tekens bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en betreft dat gevaar – zoals hierboven is uiteengezet – de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

33 Zie met betrekking tot artikel 4, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104), arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 23).

34 Zie onder meer arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, punt 37).

71. Het criterium van de mogelijke plaats van herkomst van de door de aangevraagde merken aangeduide diensten kan echter kennelijk geen aanwijzingen geven over het gevaar dat het relevante publiek kan aannemen dat deze diensten worden verricht door een lid van de vereniging die houdster van de oudere collectieve merken is, althans in de omstandigheden van de onderhavige zaak, waarin de term „darjeeling" in de aangevraagde merken niet wordt gebruikt als geografische aanduiding.

72. Ook het tweede onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening moet derhalve ongegrond worden verklaard.

d) Conclusie inzake het eerste middel van de principale hogere voorziening

73. Gelet op alle voorgaande overwegingen heeft The Tea Board mijns inziens niet bewezen dat de bestreden arresten onjuiste rechtsopvattingen bevatten wat de hier onderzochte aspecten betreft. Aangaande de grieven inzake onjuiste opvatting van de feiten behoeft slechts te worden opgemerkt dat zij geenszins gestaafd zijn.

74. Het eerste middel van de principale hogere voorziening dient derhalve in zijn geheel te worden afgewezen.

2. Tweede middel van de principale hogere voorziening: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

75. Volgens The Tea Board heeft het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven en de feiten onjuist opgevat door in de bestreden arresten te oordelen dat de door het woordelement „darjeeling" opgeroepen positieve eigenschappen niet kunnen worden overgedragen op een deel van de diensten van klasse 35 en evenmin voor de diensten van klasse 38 en dat het gebruik van deze merken Delta Lingerie bijgevolg geen commercieel voordeel voor die diensten heeft opgeleverd. Het Gerecht heeft bovendien verzuimd dit oordeel te motiveren.

76. Dienaangaande behoeft slechts te worden opgemerkt dat The Tea Board niet toelicht in welk opzicht het Gerecht met dit oordeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting zou hebben gegeven, en evenmin haar grief inzake onjuiste opvatting van de feiten staaft. Beide grieven moeten dus worden afgewezen.

77. Met betrekking tot het ontbreken van een motivering merk ik op dat het Gerecht in elk van de bestreden arresten heeft gepreciseerd dat de reden waarom Delta Lingerie door het gebruik van de aangevraagde merken een commercieel voordeel had verkregen voor de andere diensten van klasse 35 dan detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie en voor de diensten van klasse 38, niet bleek uit het dossier en dat The Tea Board geen specifieke gegevens had aangedragen waarmee een dergelijk voordeel kon worden bewezen. Door te verwijzen naar het feit dat geen bewijselementen voorhanden waren waarmee kon worden aangetoond dat de door het woordelement „darjeeling" opgeroepen positieve eigenschappen konden worden overgedragen op de betrokken diensten, heeft het Gerecht het oordeel dat in casu de overdracht van deze kwaliteiten niet kon worden aangetoond, toereikend gemotiveerd.

78. Het tweede middel van de principale hogere voorziening moet dus worden afgewezen.

3. Conclusie inzake de principale hogere voorziening

79. Aangezien de twee middelen ter onderbouwing van de principale hogere voorziening om de hierboven uiteengezette redenen ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond moeten worden verklaard, kan de principale hogere voorziening mijns inziens niet worden toegewezen. Ik geef het Hof derhalve in overweging de principale hogere voorziening in haar geheel af te wijzen.

B. Incidentele hogere voorzieningen

80. Ter ondersteuning van elke incidentele hogere voorziening voert Delta Lingerie twee middelen aan. Het eerste middel betreft onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk zou hebben gegeven door de respectieve functies van merken enerzijds en beschermde geografische aanwijzingen anderzijds onjuist op te vatten. Het tweede middel betreft tegenstrijdige motivering alsmede onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

1. Eerste middel van de incidentele hogere voorzieningen: onjuiste opvatting van de respectieve functies van merken en beschermde geografische aanwijzingen

81. Volgens Delta Lingerie heeft het Gerecht zich gebaseerd op de hypothetische premisse dat de bekendheid van de oudere merken was bewezen en deze premisse gesteund op de – onjuiste – conclusie dat de bekendheid van de benaming „Darjeeling" als beschermde geografische aanduiding voor thee kon worden overgedragen op datzelfde teken als beschermd collectief merk voor dezelfde waren, waardoor het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door de respectieve functies van deze twee soorten tekens onjuist op te vatten.

82. Naar ik meen, vloeit dit middel voort uit een onjuiste lezing van de bestreden arresten.

83. Het Gerecht heeft in punt 79 van de bestreden arresten opgemerkt dat de formulering van de litigieuze beslissingen „op zijn minst dubbelzinnig" was wat de vraag betreft of de oudere merken bekend zijn in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 en dat uit „[d]e enige ondubbelzinnige zin" in dat deel van deze beslissingen betreffende de analyse van die vraag bleek dat de kamer van beroep niet op definitieve wijze had geconcludeerd dat de oudere merken bekend waren. Op basis van de vaststelling dat de kamer van beroep niettemin haar analyse in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had voortgezet, heeft het Gerecht in punt 80 van de bestreden arresten geoordeeld dat zij zich noodzakelijkerwijs had gebaseerd op de hypothetische premisse dat het bewijs van de bekendheid van de oudere merken was geleverd.

84. Anders dan Delta Lingerie stelt, heeft het Gerecht niet zelf deze hypothese geformuleerd, maar het heeft enkel vastgesteld dat de kamer van beroep dit had gedaan. Bovendien betrof die hypothese het bewijs van de bekendheid van de oudere merken en niet – zoals Delta Lingerie lijkt te suggereren – de elementen op basis waarvan dat bewijs had kunnen worden geleverd.

85. Zodoende heeft het Gerecht niet alleen niet zelf een standpunt ingenomen over de vraag of het bewijs van de bekendheid van de oudere merken was geleverd, maar bovendien heeft het zich evenmin uitdrukkelijk of impliciet uitgesproken over de vraag of voor de levering van dat bewijs de bekendheid van de benaming „Darjeeling" als beschermde geografische aanduiding voor thee kon worden overgedragen op datzelfde teken als beschermd collectief merk voor dezelfde waren.

86. Deze vaststelling kan niet worden weerlegd door te stellen dat de hypothetische premisse dat het bewijs van de bekendheid van de oudere merken was geleverd, enkel kon worden geformuleerd omdat rekening werd gehouden met het feit dat de bekendheid kon worden overgedragen. Uit de litigieuze beslissingen volgt, gelet op de onduidelijke bewoordingen ervan, immers niet duidelijk dat het feit dat

de mogelijkheid voor een dergelijke overdracht niet in aanmerking is genomen, het enige punt van de analyse van de oppositieafdeling betreffende de beoordeling van de bekendheid van de oudere merken was waarop de kamer van beroep kritiek had. Voorts heeft de kamer van beroep zelf niet duidelijk en nog minder op definitieve wijze een standpunt over deze mogelijkheid ingenomen en evenmin over de daarop volgende vraag of het in de omstandigheden van het geval zou volstaan, ook al werd aanvaard dat de bekendheid kon worden overgedragen, het bewijs te leveren van de bekendheid van de oudere merken of op zijn minst van één ervan in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

87. Daarentegen vindt de conclusie dat het Gerecht zich niet heeft uitgesproken over de vraag of de bekendheid van een beschermde geografische aanduiding kon worden overgedragen op een in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoeld collectief merk voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van deze verordening, bevestiging in punt 147 van de bestreden arresten, waarin het Gerecht, na te hebben geoordeeld dat in elke zaak de litigieuze beslissingen ten dele nietig dienden te worden verklaard, heeft gepreciseerd dat de kamer van beroep eerst een definitieve conclusie moet formuleren over de bekendheid van de oudere merken en, in voorkomend geval, over de mate van bekendheid.

88. Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel van elke incidentele hogere voorziening moet worden afgewezen, aangezien het is gesteund op een onjuiste uitlegging van de bestreden arresten en het een niet door het Gerecht beslechte rechtsvraag betreft.

2. Tweede middel van de incidentele hogere voorzieningen: tegenstrijdige motivering en onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

89. Met haar tweede middel van de incidentele hogere voorzieningen stelt Delta Lingerie dat, ten eerste, het Gerecht zich heeft tegengesproken en zijn motiveringsplicht niet is nagekomen waar het in punt 141 van de bestreden arresten heeft bevestigd dat niets belette dat het publiek waarop de aangevraagde merken zich richtten, kon worden aangetrokken door de overdracht, op de aangevraagde merken, van de waarden en positieve eigenschappen die verband houden met het Darjeeling-gebied, terwijl in de punten 107, 111 en 120 van deze arresten de conclusie luidde dat een verband tussen de door de aangevraagde merken aangeduide waren en diensten en dat gebied ontbrak en bovendien dat sprake was van een volledig ontbreken van soortgelijkheid van deze waren en diensten en de door de oudere merken aangeduide waar.

90. Deze grief kan mijns inziens niet slagen. De punten 107, 111 en 120 van de bestreden arresten, waarnaar Delta Lingerie verwijst, betreffen immers het onderzoek van het bestaan van een ernstig gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, terwijl punt 141 van deze arresten is gewijd aan het onderzoek van het bestaan van een gevaar dat door het gebruik, zonder geldige reden, van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel kon worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Bij de beoordeling van het bestaan van deze twee gevaren moeten evenwel verschillende factoren in aanmerking worden genomen. Zo moet bij de beoordeling of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, rekening worden gehouden met het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, terwijl bij de beoordeling of gevaar van „free riding” bestaat, het onderzoek wordt gevoerd uit het oogpunt van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.

91. Het Gerecht heeft zich dus niet tegengesproken door vast te stellen dat de consument van de door de oudere collectieve merken aangeduide waar, enerzijds, niet zou kunnen aannemen dat de waren en diensten waarop de merkaanvragen van Delta Lingerie betrekking hebben, uit het Darjeeling-gebied afkomstig zijn en, anderzijds, aangetrokken zou zijn door de positieve waarden en eigenschappen van dat gebied.

92. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door de door Delta Lingerie benadrukte omstandigheid dat de consumenten van de door de oudere collectieve merken aangeduide waar en de consumenten van de waren en diensten waarop de aangevraagde merken betrekking hebben, tot op zekere hoogte elkaar overlappende categorieën vormen. De perceptie en het gedrag van deze consumenten zijn door het Gerecht immers uit een verschillende invalshoek onderzocht (geschiktheid om de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten te duiden en te herkennen, enerzijds, en neiging om te worden aangetrokken door de suggestiviteit van een geografische aanduiding, anderzijds) en tijdens verschillende aankoophandelingen.

93. Ten tweede stelt Delta Lingerie dat het Gerecht bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door in de bestreden arresten te besluiten dat het gevaar bestond dat door het gebruik zonder geldige reden van de aangevraagde merken voordeel zou worden getrokken in de zin van deze bepaling, zelfs na te hebben vastgesteld dat de kamer van beroep geen specifiek onderzoek had gevoerd naar het bestaan van een verband waardoor het publiek de conflicterende tekens zou associëren.

94. Dienaangaande behoeft slechts te worden opgemerkt dat het Gerecht pas na de vaststelling dat het onderzoek van de kamer van beroep was gebaseerd op de hypothetische premisse dat een dergelijk verband door associatie bestond, de rechtmatigheid van de litigieuze beslissingen verder heeft getoetst aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, en na deze toets schending van deze bepaling heeft vastgesteld. Zodoende heeft het Gerecht, anders dan Delta Lingerie stelt, de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet geschonden.

3. Conclusie inzake de incidentele hogere voorzieningen

95. Aangezien uit het onderzoek van de middelen ter ondersteuning van de incidentele hogere voorzieningen niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van een van de door Delta Lingerie tegen de bestreden arresten aangevoerde gebreken, moeten deze hogere voorzieningen mijns inziens in hun geheel worden afgewezen.

VI. Conclusie

96. Gelet op al het voorgaande geef ik het Hof in overweging zowel de principale hogere voorzieningen als de incidentele hogere voorzieningen af te wijzen en The Tea Board te verwijzen in de kosten van de principale hogere voorzieningen en Delta Lingerie in de kosten van de incidentele hogere voorzieningen.