Coletânea da Jurisprudência

CONCLUSÕES DO ADVOGADO-GERAL
PAOLO MENGOZZI
apresentadas em 31 de maio de 2017 [1]

Processos apensos C-673/15 P a C-676/15 P

The Tea Board
contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO)

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) — Oposição do titular de marcas coletivas da União Europeia — Artigo 66.º, n.º 2 — Marcas coletivas constituídas por uma indicação geográfica — Função — Conflito com um pedido de marca individual — Risco de confusão — Conceito — Semelhança entre produtos ou serviços — Critérios de apreciação — Artigo 8.º, n.º 5 — Marca nominativa e figurativa que contém o elemento nominativo "darjeeling" — Marca coletiva anterior constituída pela indicação geográfica "Darjeeling"»

1. Com os seus recursos, a The Tea Board pede ao Tribunal de Justiça que anule parcialmente os acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia de 2 de outubro de 2015, The Tea Board/IHMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), de 2 de outubro de 2015, The Tea Board/IHMI — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, não publicado, EU:T:2015:742), de 2 de outubro de 2015, The Tea Board/IHMI — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, não publicado, EU:T:2015:741), e de 2 de outubro de 2015, The Tea Board/IHMI — Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, não publicado, EU:T:2015:740) (a seguir, em conjunto, «acórdãos recorridos»), por meio dos quais o Tribunal Geral negou parcialmente provimento aos recursos de anulação das decisões da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 11 e 17 de setembro de 2013 (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 e R 1504/2012-2, a seguir «decisões controvertidas»), relativas a processos de oposição entre a The Tea Board e a Delta Lingerie. Estes acórdãos foram, igualmente, objeto de quatro recursos subordinados interpostos pela Delta Lingerie.

I. Quadro jurídico

2. Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE [2], será recusado o registo «de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes».

1 Língua do processo: francês.

2 JO 2009, L 78, p. 1.

3. O artigo 66.º do mesmo regulamento, sob a epígrafe «Marcas coletivas da União Europeia», prevê:

«1. Podem constituir marcas […] coletivas da UE as marcas da UE assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas. Podem depositar marcas coletivas da UE as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público.

2. Em derrogação do n.º 1, alínea c), do artigo 7.º, podem constituir marcas […] coletivas da UE, na aceção do n.º 1, sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio. Uma marca coletiva não autoriza o titular a proibir que um terceiro utilize esses sinais ou indicações no comércio, desde que essa utilização seja feita de acordo com os códigos de práticas leais em matéria industrial ou comercial; em particular, essa marca não pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica.

3. O disposto no presente regulamento aplica-se às marcas coletivas da UE, salvo disposição em contrário prevista nos artigos 67.° a 74.°»

II. Antecedentes do litígio e decisões controvertidas

4. Os antecedentes do litígio, conforme resultam dos acórdãos recorridos, podem ser resumidos nos termos seguintes.

5. Em 22 de outubro de 2010, a Delta Lingerie apresentou pedidos de registo de marcas comunitárias ao IHMI, ao abrigo do Regulamento n.º 207/2009.

6. As marcas cujo registo foi pedido são:

– o sinal figurativo a seguir reproduzido, que contém o elemento nominativo «darjeeling», em carateres brancos, integrado num retângulo de cor verde-clara:



– o sinal figurativo a seguir reproduzido, que contém o elemento nominativo «darjeeling collection de lingerie», em carateres brancos, integrado num retângulo de cor verde-clara:



– o sinal figurativo a seguir reproduzido, que contém o elemento nominativo «darjeeling collection de lingerie», em carateres negros sobre fundo branco:



– o sinal figurativo a seguir reproduzido, que contém o elemento nominativo «darjeeling», em carateres negros sobre fundo branco:



7. Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 25, 35 e 38 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o

registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado [3].

8. Os pedidos de registo de marcas comunitárias foram publicados em 7 de janeiro de 2011 no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 4/2011.

9. Em 7 de abril de 2011, a The Tea Board, entidade criada pela Lei indiana relativa ao chá n.º 29 de 1953 e com competência para administrar a produção de chá, deduziu oposição, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo das marcas pedidas para os produtos e para os serviços acima referidos no n.º 7.

10. A oposição tinha por base as seguintes marcas anteriores:

– a marca coletiva nominativa da União Europeia anterior *DARJEELING*, pedida em 7 de março de 2005 e registada em 31 de março de 2006 sob o número 4325718;

– a marca coletiva figurativa comunitária da União Europeia anterior pedida em 10 de novembro de 2009, registada em 23 de abril de 2010 sob o número 8674327 e a seguir reproduzida:



11. As duas marcas coletivas da União Europeia designam produtos pertencentes à classe 30 e correspondem à seguinte descrição: «Chá».

12. Os fundamentos invocados em apoio da oposição foram os referidos no artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 207/2009.

13. Resulta dos acórdãos recorridos que a The Tea Board apresentou na Câmara de Recurso elementos que comprovam que o elemento nominativo «darjeeling», isto é, o elemento nominativo comum aos sinais em conflito, constitui uma indicação geográfica protegida para o chá, registada ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) n.º 1050/2011 da Comissão, de 20 de outubro de 2011, relativo à inscrição de uma denominação no registo das denominações de origem protegidas e das indicações

3 Estes produtos e serviços correspondem à descrição que se segue. Para a classe 25: «Roupa interior de senhora e *lingerie* de dia e de noite, nomeadamente, cintas, *bodies*, espartilhos, espartilhos de ligas, *soutiens*, cuecas, *slips*, tangas, *tops*, *shorties*, *boxers*, cintos de ligas, ligas, jarreteiras, corpetes, *babydolls*, *collants*, meias, fatos de banho; Vestuário, vestuário tricotado, roupa interior, camisolas sem mangas, *t-shirts*, espartilhos, corpetes, roupa de dormir, boás, blusas, combinações, camisolas, *bodies*, pijamas, camisas de noite, calças, calças de trazer por casa, xailes, roupões de quarto, roupões, roupões de banho, fatos de banho, calções de banho, saiotes, lenços de seda»; para a classe 35: «Serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho; Serviços de consultadoria de negócios com vista à criação e à exploração de pontos de venda a retalho e de centrais de aquisição de produtos para a venda a retalho e a publicidade; Serviços de promoção de vendas (para terceiros), publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração comercial, publicidade em linha numa rede informática, distribuição de material publicitário (folhetos, prospetos, jornais gratuitos, amostras), serviços de assinatura de jornais para terceiros; Informações ou esclarecimentos em matéria de negócios; Organização de eventos, de exposições com fins comerciais ou publicitários, distribuição publicitária, aluguer de espaços publicitários, publicidade radiofónica, televisiva, patrocínio publicitário»; para a classe 38: «Telecomunicações, transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador, serviços de teledifusão interativa relacionada com a apresentação de produtos, comunicação por terminais de computadores, comunicação (transmissão) em rede informática mundial, aberta e fechada».

geográficas protegidas [Darjeeling (IGP)] [4], na sequência de um pedido recebido em 12 de novembro de 2007. Este regulamento de execução foi adotado ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios [5], entretanto substituído pelo Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios [6].

14. Através de quatro decisões adotadas em 31 de maio, 11 de junho e em 10 de julho de 2012, a Divisão de Oposição indeferiu as oposições deduzidas. Em 27 de julho e em 10 de agosto de 2012, a The Tea Board interpôs recurso destas decisões no IHMI.

15. Através das decisões controvertidas, a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento aos recursos e confirmou as decisões da Divisão de Oposição. Em particular, concluiu que, atendendo à inexistência de semelhança entre os produtos e os serviços visados pelos sinais em conflito, não existia risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Rejeitou, igualmente, a pretensa violação do artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento, pelo facto de os elementos fornecidos pela The Tea Board não serem suficientes para demonstrar que estavam preenchidos os requisitos de aplicação do referido artigo.

III. Acórdãos recorridos

16. A The Tea Board interpôs quatro recursos no Tribunal Geral, nos quais pediu a anulação das quatro decisões controvertidas.

17. Em apoio dos seus recursos, invocou dois fundamentos. Com o seu primeiro fundamento, alegou que a Câmara de Recurso tinha erradamente afastado a existência de um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, depois de ter considerado que os produtos e os serviços visados pelos sinais em conflito eram totalmente diferentes. No âmbito deste fundamento, a The Tea Board acusou, em particular, a Câmara de Recurso de se ter enganado quanto à extensão da proteção conferida às marcas coletivas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 — cuja função essencial consiste em garantir que os produtos ou os serviços visados provêm de uma empresa situada na zona de proveniência geográfica indicada — e de ter procedido, no presente caso, ao mesmo tipo de apreciação que teria efetuado para apreciar a existência de um risco de confusão entre duas marcas individuais. Com o seu segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento, a The Tea Board alegou que a Câmara de Recurso considerou erradamente que os requisitos de aplicação desta disposição não se encontravam preenchidos no caso concreto.

18. No que respeita ao primeiro fundamento, o Tribunal Geral considerou que este era infundado. Em substância, o Tribunal Geral considerou que, na medida em que nenhuma disposição pertencente ao capítulo do Regulamento n.º 207/2009 dedicado às marcas da União Europeia coletivas permite deduzir que a função essencial das marcas da União Europeia coletivas, incluindo as que são constituídas por uma indicação que pode servir para designar a proveniência geográfica dos produtos visados, seria diferente da função essencial das marcas individuais da União Europeia, havia que considerar que esta consiste, como para as marcas individuais da União Europeia, em distinguir os produtos ou os serviços marcados em função da entidade específica de que provêm e não em função da sua proveniência geográfica. Ao rejeitar os diferentes argumentos num sentido contrário aos argumentos que foram avançados pela The Tea Board, o Tribunal Geral concluiu que, quando, no âmbito de um processo de oposição, os sinais em conflito são, por um lado, marcas coletivas e, por outro, marcas individuais, a comparação dos produtos e dos serviços visados deve ser efetuada de

4 JO 2011, L 276, p. 5.

5 JO 2006, L 93, p. 12.

6 JO 2012, L 343, p. 1.

acordo com os mesmos critérios que são aplicáveis aquando da apreciação da semelhança ou da identidade dos produtos e dos serviços visados por duas marcas individuais. Em aplicação destes critérios, o Tribunal Geral considerou que havia que confirmar a conclusão consagrada pela Câmara de Recurso, segundo a qual não existe nenhuma ligação entre os produtos e os serviços visados pelos pedidos de marca e o produto visado pelas marcas anteriores, não sendo a mera eventualidade de o público relevante poder considerar que estes produtos e serviços têm a mesma proveniência geográfica suficiente para determinar que são semelhantes ou idênticos para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Por último, o Tribunal Geral considerou que mesmo nos casos em que esteja em causa a apreciação da existência de um risco de confusão entre marcas coletivas e marcas individuais, a semelhança dos sinais em conflito não pode compensar a inexistência de semelhança entre os produtos ou os serviços abrangidos por estes sinais.

19. No que respeita ao segundo fundamento, o Tribunal Geral começou por salientar que era facto assente entre as partes que os sinais em conflito são idênticos no plano fonético e muito semelhantes no plano visual. Em seguida, constatou que a Câmara de Recurso não tinha concluído de forma definitiva nem sobre a existência de um prestígio das marcas anteriores nem sobre a existência de uma ligação entre os sinais em conflito no espírito do público relevante, mas que se tinha baseado, para efeitos da sua análise, em duas premissas hipotéticas, sendo a primeira a de que tinha sido feita prova da existência de um prestígio de intensidade excecionalmente elevada das marcas anteriores e sendo a segunda a de que era possível que o público relevante estabelecesse uma ligação entre os sinais em conflito. No que respeita aos riscos visados pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral considerou que fora com razão que a Câmara de Recurso havia concluído pela inexistência de um risco de prejuízo causado ao caráter distintivo das marcas anteriores e que tinha excluído que houvesse um risco de que a utilização das marcas pedidas prejudicasse o prestígio das marcas anteriores. Em contrapartida, no que respeita ao risco de as marcas pedidas tirarem indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores, o Tribunal Geral considerou que, uma vez que as decisões impugnadas se basearam na premissa hipotética de um prestígio de uma intensidade excecional das marcas anteriores, as qualidades positivas evocadas pelo elemento nominativo «darjeeling», comum aos sinais em conflito, eram suscetíveis de serem transpostas para alguns dos produtos e dos serviços visados pelas marcas pedidas e, consequentemente, de reforçar a atratividade destas últimas. Concluiu assim que havia que anular parcialmente as decisões controvertidas por a Câmara de Recurso ter afastado a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, quando excluiu, no que respeita a todos os produtos pertencentes à classe 25 e aos serviços de venda a retalho pertencentes à classe 35 e visados pelas marcas pedidas, que existisse um risco de que fosse retirado proveito injustificado da utilização destas marcas.

IV. Recursos dos acórdãos do Tribunal Geral

A. Procedimento

20. Por petições entradas em 14 de dezembro de 2015, a The Tea Board interpôs os presentes quatro recursos dos acórdãos recorridos. Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 12 de fevereiro de 2016, os processos foram apensos para efeitos das fases escrita e oral, bem como do acórdão.

21. Por requerimento separado de 11 de abril de 2016, a Delta Lingerie, interveniente em primeira instância, interpôs recurso subordinado dos acórdãos recorridos. Foram ouvidas as alegações da The Tea Board, do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e da Delta Lingerie na audiência de 25 de fevereiro de 2017.

B. Pedidos das partes nos presentes recursos principais

22. Em cada processo, a The Tea Board pede ao Tribunal de Justiça que se digne anular parcialmente o acórdão recorrido na parte em que o Tribunal Geral negou provimento ao recurso no que respeita aos serviços abrangidos pelas marcas pedidas para a classe 35, distintos dos «serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho», e para a classe 38 que se digne remeter, se necessário, o processo ao Tribunal Geral e condenar o EUIPO nas despesas.

23. Em cada processo, o EUIPO e a Delta Lingerie pedem ao Tribunal de Justiça que se digne negar provimento ao recurso e condenar a The Tea Board nas despesas.

C. Pedidos das partes nos presentes recursos subordinados

24. Em cada processo, a Delta Lingerie pede ao Tribunal de Justiça que se digne anular parcialmente os acórdãos recorridos na parte em que o Tribunal Geral anulou as decisões controvertidas no que respeita aos produtos visados pelas marcas pedidas e pertencentes à classe 25 e aos «serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho», visados pelas marcas pedidas e pertencentes à classe 35, e remeter, se necessário, o processo ao Tribunal Geral e condenar a The Tea Board nas despesas.

25. Em cada processo, o EUIPO e a The Tea Board pedem ao Tribunal de Justiça que se digne negar provimento ao recurso subordinado e condenar a Delta Lingerie nas despesas.

V. Análise

A. Quanto aos presentes recursos principais

26. Em apoio de cada um dos seus recursos, a The Tea Board invoca dois fundamentos, o primeiro relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e o segundo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo regulamento.

1. Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009

27. O primeiro fundamento de cada um dos presentes recursos interpostos pela The Tea Board subdivide-se em três partes. A primeira parte é relativa à determinação errónea da função essencial das marcas coletivas previstas no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. A segunda parte é relativa a um erro quanto aos critérios a aplicar para apreciar a semelhança dos bens e dos serviços em caso de conflito entre tal marca coletiva e um sinal que seja objeto de um pedido de marca individual. Por último, através da sua terceira parte, a The Tea Board alega que o Tribunal Geral determinou erroneamente a natureza do risco de confusão quando se esteja na presença de tal conflito.

28. Começarei por examinar a primeira das três partes acima enumeradas, em seguida, examinarei por prioridade lógica, a terceira parte, respeitante à natureza do risco de confusão e, por último, a segunda.

a) Quanto à primeira parte do primeiro fundamento: determinação errónea da função essencial das marcas coletivas visadas no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009

29. Como primeira vertente do seu primeiro fundamento do presente recurso, a The Tea Board alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito e/ou desvirtuou os factos do presente caso quando concluiu que a função essencial de uma marca coletiva na aceção do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 que consiste numa indicação que serve para designar a proveniência geográfica dos produtos visados não se distingue da função essencial de uma marca coletiva na aceção do artigo 66.º, n.º 1, deste regulamento, e que, por conseguinte, nos dois casos, as marcas têm por função servir de indicação da origem comercial.

30. A The Tea Board invoca quatro argumentos em apoio desta parte.

31. Em primeiro lugar, apoia-se na constatação de que o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 constitui uma exceção relativamente ao motivo absoluto de recusa inscrito no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), deste mesmo regulamento, sem, no entanto, explicar de que forma tal constatação é suscetível de fundamentar a sua tese segundo a qual a função essencial das marcas coletivas visadas pela primeira destas disposições difere da das outras marcas coletivas.

32. Pese embora o caráter pouco circunstanciado deste primeiro argumento, convém, no entanto, aprofundar a relação entre as duas disposições acima mencionadas do Regulamento n.º 207/2009, a fim de melhor compreender a *ratio* da exceção prevista no artigo 66.º, n.º 2, deste regulamento.

33. A este respeito, recordo que, como o Tribunal de Justiça precisou cada um dos motivos de recusa de registo enumerados no artigo 7.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 é independente dos outros [7] e o interesse geral tomado em consideração na análise de cada um desses motivos de recusa pode, ou mesmo deve, refletir considerações diferentes, consoante o motivo de recusa em causa [8].

34. Pronunciando-se sobre a interpretação do artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Primeira Diretiva 89/104/CEE [9] — cujo conteúdo, para o que nos interessa, é idêntico ao do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 — o Tribunal de Justiça esclareceu que esta disposição «prossegue um fim de interesse geral, que exige que os sinais ou indicações descritivas das características dos produtos ou serviços para as quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos, nomeadamente como marcas coletivas ou em marcas complexas ou gráficas», impedindo que «tais sinais ou indicações sejam reservados a uma única empresa com base no seu registo como marca» [10]. No acórdão de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 26), no que respeita, mais especialmente, aos sinais ou às indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica dos produtos para as quais é pedido o registo da marca, em especial os nomes geográficos, o Tribunal de Justiça precisou que «existe um interesse geral em preservar a sua disponibilidade devido, designadamente, à sua capacidade não apenas para salientar, eventualmente, a qualidade de outras propriedades das categorias de produtos em causa, mas também para influenciar de forma diversa as preferências dos consumidores, por exemplo, ao ligar os produtos a um lugar que pode suscitar sentimentos positivos».

7 V., nomeadamente, acórdão de 21 de outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, n.º 39)

8 V., nomeadamente, acórdão de 29 de abril de 2004, Henkel/IHMI (C-456/01 P e C-457/01 P, EU:C:2004:258, n.ºs 45 e 46).

9 Primeira Diretiva do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1).

10 V. acórdãos de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 25); de 8 de abril de 2003, Linde e o. (C-53/01 a C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 73); e de 15 de março de 2012, Strigl e Securvita (C-90/11 e C-91/11, EU:C:2012:147, n.º 31). Relativamente ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), que precedeu o Regulamento n.º 207/2009, v. acórdão de 10 de março de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/IHMI (C-51/10 P, EU:C:2011:139, n.º 37).

35. O motivo absoluto de recusa inscrito no artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 tem, assim, uma faculdade essencialmente «anti-monopolística», especialmente quando se refere a indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços visados e que são entendidos pelo público pertinente no sentido de que designam essa proveniência [11].

36. É possível inferir a partir de tal finalidade que a derrogação a esta disposição, e ao motivo absoluto de recusa que enuncia, inscrita no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, funda a sua razão de ser na natureza coletiva das marcas visadas, que exclui a possibilidade de uma única empresa poder monopolizar a utilização dos sinais e das indicações de que estas marcas se compõem de forma contrária ao interesse geral a uma livre disponibilidade de tais sinais e indicações [12].

37. Contrariamente ao que a The Tea Board alega, nenhum argumento a favor da tese segundo a qual a função essencial das marcas coletivas constituídas por uma indicação geográfica difere da das outras marcas coletivas pode ser retirado desta razão de ser, nem, de modo mais geral, da relação entre o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento.

38. A The Tea Board alega, em segundo lugar, que a função essencial de uma marca coletiva que protege uma indicação geográfica consiste em garantir a origem geográfica dos produtos e/ou dos serviços que designa e não a sua origem comercial. Tal marca apenas pode servir para garantir a «origem coletiva» dos bens ou dos serviços vendidos ou oferecidos sob a marca coletiva, ou seja, que estes produtos ou estes serviços provêm de uma empresa situada na região geográfica em causa, sem, no entanto, indicar de que empresa específica os mesmos provêm.

39. Este argumento parece-me, pelo menos em parte, proceder de uma confusão sobre a função distintiva atribuída, respetivamente, a uma marca individual e a uma marca coletiva. Esta função é exercida de forma diferente num ou noutro caso. Assim, a marca individual deve ser apta a distinguir os produtos ou os serviços de uma determinada empresa, ao passo que a marca coletiva visa distinguir os produtos ou os serviços que provêm dos membros da associação que deles é titular. Por outras palavras, uma marca coletiva não permite nunca identificar os produtos ou os serviços de uma empresa individual, mas distingue-os em função da sua origem coletiva. Tal resulta, claramente, aliás, da redação do próprio artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009.

40. No entanto, a The Tea Board alega que uma marca coletiva na aceção do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 é, pela sua própria natureza, inapta para desempenhar tal função distintiva. Em apoio da sua posição remete, por um lado, para o artigo 67.º, n.º 2, do referido regulamento, que prevê que o regulamento de utilização de uma marca coletiva constituída por uma indicação geográfica apresentado nos termos do n.º 1 deste artigo [13] deve autorizar todas as pessoas cujos produtos ou serviços provenham da área geográfica em causa a tornarem-se membros da associação que é titular da marca e, por outro, para o n.º 147 do acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

11 Esta faculdade é diferente da que é prosseguida pelo motivo de recusa previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, que visa excluir do registo os sinais desprovidos de caráter distintivo e portanto não suscetíveis de desempenhar a função essencial da marca como indicador da origem comercial do produto ou do serviço designado, confundindo-se o interesse geral subjacente a este motivo absoluto de recusa, para usar a expressão utilizada pelo Tribunal de Justiça, com a referida função essencial da marca. V., neste sentido, acórdãos de 16 de setembro de 2004, SAT.1/IHMI (C-329/02 P, EU:C:2004:532, n.º 27), e de 15 de setembro de 2005, BioID/IHMI (C-37/03 P, EU:C:2005:547, n.º 60). V., no entanto, em sentido contrário, acórdão de 20 de setembro de 2001, Procter & Gamble/IHMI (C-383/99 P, EU:C:2001:461, n.º 37), que, no que respeita a este aspeto, permaneceu isolado.

12 Neste sentido, pronunciou-se, aliás, o Tribunal de Justiça, no acórdão de 4 de maio de 1999, Windsurf Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 27), quando sublinhou que o interesse geral subjacente ao artigo 3.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 89/104, era «demonstrado pela possibilidade, que consta do artigo 15.º, n.º 2, da diretiva, de os Estados-Membros preverem por derrogação, que sinais ou indicações suscetíveis de servirem para designar a proveniência geográfica dos produtos possam constituir marcas coletivas». V., igualmente, acórdão de 20 de julho de 2016, Internet Consulting/EUIPO — Província Autónoma de Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, n.º 55).

13 O artigo 67.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 prevê que o requerente de uma marca coletiva deve apresentar um regulamento de utilização da marca que indique «as pessoas autorizadas a utilizar a marca, as condições de afiliação na associação assim como, na medida em que existam, as condições de utilização da marca, incluindo as sanções».

41. Confesso que não compreendo de que forma o artigo 67.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 poderia demonstrar a pretensa inaptidão das marcas coletivas constituídas por indicações geográficas para distinguir os produtos e os serviços provenientes dos membros da entidade titular da marca daqueles que não têm a mesma origem coletiva. Esta disposição visa, na realidade, garantir que todas as empresas que tenham direito de utilizar a indicação geográfica em questão para os produtos ou os serviços abrangidos pela marca coletiva possam adquirir o direito de utilizar esta marca, aderindo à associação que dela é titular, e, por conseguinte, evitar uma monopolização da referida indicação (na sua função de marca) em benefício de um grupo fechado de empresas.

42. Quanto à remissão feita pela The Tea Board ao n.º 147 do acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), noto que, nesse ponto, o Tribunal de Justiça se pronunciou sobre a função essencial de uma indicação geográfica protegida (ao abrigo das disposições nacionais e internacionais) e não sobre a de uma marca coletiva composta por uma indicação geográfica. Ora, como se verá no seguimento das presentes conclusões, a função e a extensão da proteção destes dois sinais são diferentes. Tal resulta, aliás, do próprio acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), no qual o Tribunal de Justiça precisou que um sinal invocado ao abrigo do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, para efeitos de oposição a um pedido de marca da União Europeia deve necessariamente ser utilizado «como uma marca», e assim remeter para a origem comercial dos produtos visados, e que uma utilização desse sinal enquanto indicação geográfica, ou seja, em função da garantia da origem geográfica desses produtos, não é aceite [14].

43. Num plano mais geral, opõem-se à tese da The Tea Board tanto a redação do artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 e a sua articulação com o n.º 2 do mesmo artigo, como o sistema da marca da União Europeia como um todo.

44. Por um lado, nos termos do artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, só podem constituir marcas coletivas da União Europeia os sinais «próprios para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas». O n.º 2 deste artigo prevê, por seu lado, que os sinais ou as indicações que possam servir, no comércio, para designar a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços podem, em derrogação ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, passar a ser marcas coletivas «na aceção do n.º 1». As marcas coletivas visadas pelo artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 mais não são, assim, do que uma categoria de marcas coletivas da União Europeia, conforme definidas no n.º 1 deste artigo. Seguir a tese da The Tea Board significaria ignorar a relação que o legislador da União pretendeu estabelecer entre os sinais visados pelas duas disposições acima mencionadas.

45. Por outro lado, em conformidade com o disposto no artigo 66.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, as disposições deste regulamento aplicam-se, salvo disposição em contrário, às marcas coletivas da União Europeia [15]. Ora, nos termos do artigo 4.º do Regulamento n.º 207/2009, um sinal só pode constituir uma marca da União Europeia se for «[adequado] para distinguir os produtos ou [os] serviços de uma empresa dos de outras empresas». Esta função distintiva deve ser entendida no sentido de que se refere à origem comercial dos produtos e dos serviços abrangidos pela marca. Com efeito, segundo jurisprudência constante, a marca tem por função essencial «garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto [ou do serviço] que exibe a marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, aquele produto de outros que tenham proveniência diversa» [16]. Nenhuma das disposições do Regulamento n.º 207/2009, relativas às marcas coletivas, põe em causa esta função de origem, o que, segundo o Tribunal de Justiça, constitui o objetivo da

14 V. n.ºs 147 a 150 do acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 O Regulamento n.º 2015/2424 reformulou o artigo 66.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009, sem alterar a respetiva substância, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017.

16 V. acórdão de 9 de setembro de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 28).

proteção conferida pela marca [17]. Pelo contrário, o artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 confirma que a mesma função é desempenhada pelas marcas coletivas, precisando que, no que respeita a estes sinais, esta função visa permitir reconduzir os produtos ou os serviços designados à associação titular da marca.

46. É certo que as marcas coletivas também podem desempenhar outras funções. Assim, embora não se confundam com marcas de certificação [18], podem comprovar uma característica ou uma qualidade particulares dos produtos ou dos serviços que designam [19]. No que respeita, mais especificamente, às marcas coletivas visadas pelo artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, estas fornecem ao consumidor uma indicação da origem geográfica dos produtos e dos serviços que designam e podem desempenhar uma função descritiva de qualidades ligada ao território ou uma certa tradição produtiva local ou, mais genericamente, transmitir as qualidades positivas que são atribuídas à área geográfica a que se referem [20]. No entanto, isto não impede que as marcas coletivas, independentemente de se tratar das que são visadas no n.º 1 ou no n.º 2 do artigo 66.º do Regulamento n.º 207/2009, tenham por função essencial, como sucede para qualquer marca regida por este regulamento [21], distinguir os produtos e os serviços do respetivo titular daqueles que têm uma proveniência diferente. Como já salientei, no que diz respeito às marcas coletivas, esta função distintiva é exercida através da identificação da associação titular da marca, informando o consumidor sobre a origem comum aos membros desta associação dos produtos e dos serviços abrangidos pela marca.

47. Em terceiro e último lugar, a The Tea Board alega que o Regulamento n.º 207/2009 deve ser interpretado à luz do Regulamento n.º 1151/2012 e do Acordo sobre os aspetos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio [22]. Alega que estes dois diplomas reconhecem às indicações geográficas a função de identificar um produto como sendo originário de um determinado território, quando — como é o caso da marca coletiva «Darjeeling» — uma qualidade, a reputação ou outra característica do produto visado puder ser atribuída essencialmente a esta origem geográfica, conferindo a estas indicações um nível de proteção elevado [23].

48. Há que recordar, a título preliminar, que, em 2011, a denominação «Darjeeling» foi registada como indicação geográfica protegida em aplicação do Regulamento n.º 510/2006. O pedido de registo desta denominação foi apresentado à Comissão Europeia em 12 de novembro de 2007, ou seja, antes da apresentação, pela Delta Lingerie, do seu pedido de registo de marca.

17 V., nomeadamente, acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 27).

18 O Regulamento n.º 2015/2424 aditou ao Regulamento n.º 207/2009 os artigos 74.º-A a 74.º-K, que entrarão em vigor em 1 de outubro 2017 e que regulamentam as marcas de certificação da União Europeia. Estas marcas permitem a um instituto ou organismo de certificação autorizar os aderentes ao sistema de certificação a utilizar a marca como sinal para produtos ou serviços que satisfaçam os critérios de certificação. O referido artigo 74.º-A precisa que a certificação não abrange a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços em causa.

19 A este respeito, o artigo 67.º do Regulamento n.º 207/2009 prevê que, se a utilização da marca estiver sujeita a condições, as quais podem, por exemplo, incidir sobre o cumprimento de determinadas normas de qualidade ou sobre a utilização de um método de produção específico, o regulamento de utilização deve indicá-las. É da responsabilidade, aliás, do titular da marca coletiva, nos termos do artigo 73.º do Regulamento n.º 207/2009, a adoção, sob pena de perda dos seus direitos, de medidas razoáveis para impedir uma utilização da marca que não seja compatível com as condições de utilização previstas no regulamento de utilização.

20 V., neste sentido, acórdão de 4 de maio de 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 26).

21 O artigo 74.º-A do Regulamento n.º 207/2009, introduzido pelo Regulamento n.º 2015/2424, descreve, porém, de outra forma, a função das marcas de certificação. Nos termos desta disposição, estas marcas devem «permitir distinguir produtos ou serviços certificados pelo titular da marca, no que diz respeito à matéria, ao modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, à qualidade, à precisão ou outras características, com exceção da proveniência geográfica dos produtos e serviços não certificados como tal». A função distintiva destas marcas não incide, por conseguinte, sobre a origem comercial dos produtos ou dos serviços, mas sobre a respetiva certificação.

22 Acordo que consta no anexo 1 C do Acordo de Marraquexe, que institui a Organização Mundial do Comércio, aprovado em nome da Comunidade Europeia pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994) (JO 1994, L 336, p. 1) (a seguir «acordo APDIC)».

23 A The Tea Board refere-se em particular ao artigo 13.º, alíneas a) a d), do Regulamento n.º 1151/2012 e ao artigo 22.º do Acordo APDIC. Estas disposições alargam a proteção das indicações geográficas protegidas destas às utilizações abusivas, às imitações ou às evocações das indicações geográficas relativas tanto a produtos como a serviços.

49. Aquando das reclamações apresentadas pela The Tea Board, o Regulamento n.º 2015/2424 [24], que acrescentou um novo n.º 4-A ao artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, que passou a autorizar que a oposição à apresentação de uma reclamação tenha por fundamento um pedido de registo de uma indicação geográfica apresentada antes do pedido de registo da marca em aplicação do direito da União ou do direito nacional e seguida de registo, não tinha ainda sido adotado [25].

50. Por outro lado, embora, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do Regulamento n.º 207/2009, o IHMI estivesse obrigado a respeitar a proibição de registo das marcas enunciada no artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 510/2006 [26], esta proibição visava apenas os pedidos de registo respeitantes à mesma classe de produto que a visada pela indicação geográfica.

51. Daqui resulta que, no presente caso, a The Tea Board não teve oportunidade, perante o IHMI, de se basear no registo da denominação «Darjeeling» como indicação geográfica protegida para se opor ao registo dos pedidos de marcas apresentados pela Delta Lingerie, não obstante o pedido de registo desta denominação ter sido apresentado antes dos pedidos de marca.

52. Feita esta precisão, considero que o argumento da The Tea Board acima retomado no n.º 47 também não pode prosperar.

53. As indicações geográficas protegidas e as marcas coletivas que consistem numa indicação geográfica estão sujeitas a regimes que, embora partilhem alguns elementos comuns, como, por exemplo, a obrigação de registo e a existência de regras que definam as modalidades de utilização do sinal, são, quanto ao resto, muito diferentes. De entre as diferenças mais importantes figuram o tipo de sinais protegidos [27], os produtos que podem ser abrangidos pelos sinais [28], os rigorosos requisitos referentes à ligação entre o produto e o território, aos quais está sujeito o registo das indicações geográficas [29], as regras sobre aquisição de caráter genérico, a renovação do registo e a revogação por falta de utilização séria — que só estão previstas para as marcas — assim como a extensão da proteção, gozando as indicações geográficas protegidas de uma proteção sensivelmente mais ampla. As marcas coletivas constituídas por indicações geográficas e as indicações geográficas protegidas são sinais diferentes, que servem objetivos diferentes e têm uma regulamentação diferente.

54. A The Tea Board não pode, deste modo, basear-se na regulamentação relativa às indicações geográficas para assacar argumentos em benefício da sua tese segundo a qual a função essencial das marcas coletivas visadas no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 difere da das marcas coletivas na aceção do n.º 1 deste artigo e é semelhante à das indicações geográficas protegidas.

24 Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento n.º 207/2009 (JO 2015, L 341, p. 21).

25 Esta alteração entrou em vigor em 23 de março de 2016. Além disso, à data de apresentação das oposições, a denominação «Darjeeling» ainda não tinha sido registada como indicação geográfica.

26 Esta disposição, cujo conteúdo, em substância, corresponde ao atual artigo 14.º, n.º 1, do Regulamento n.º 1151/2012 prevê que, sempre que uma indicação geográfica seja registada ao abrigo do presente regulamento, o registo de uma marca cuja utilização violaria o artigo 13.º, n.º 1, deste regulamento e que diga respeito a um produto do mesmo tipo é recusado caso o pedido de registo da marca seja apresentado após a data de apresentação, à Comissão, do pedido de registo respeitante à indicação geográfica.

27 De acordo com o artigo 5.º, n.º 2, do Regulamento n.º 1151/2012, apenas as denominações (e não todos os sinais suscetíveis de representação gráfica) podem ser registadas como indicações geográficas.

28 A proteção das indicações geográficas apenas está prevista para produtos agrícolas e géneros alimentícios, pelo Regulamento n.º 1151/2012, os vinhos, pelo Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, sobre a organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72 (CEE) n.º 234/79 (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 (JO 2013, L 347, p. 671), e as bebidas espirituosas, pelo Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 (JO 2008, L 39, p. 16).

29 Nos termos do artigo 5.º do Regulamento n.º 1151/2012, as indicações geográficas relativas aos produtos agrícolas e aos géneros alimentícios que identifiquem um produto como sendo originário de um local determinado, de uma região ou de um país, com uma determinada qualidade, a reputação ou uma outra propriedade pode ser atribuída essencialmente à sua origem geográfica, onde pelo menos uma das etapas de produção tenha lugar na área geográfica delimitada. Os mesmos requisitos não se aplicam às marcas coletivas referidas no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.

55. No que respeita à remissão que a The Tea Board faz aos acórdãos de 16 de novembro de 2004, Anheuser-Busch (C-245/02 EU:C:2004:717, n.os 42 e 55) e de 14 de junho de 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, n.º 48), há que notar que, nestes dois acórdãos, o Tribunal de Justiça interpretou os conceitos do direito das marcas da União Europeia à luz dos conceitos correspondentes do Acordo APDIC. Neste caso, a The Tea Board alega, em contrapartida, que as disposições do Regulamento n.º 207/2009 devem ser interpretadas com base em disposições do Acordo APDIC, respeitantes a sinais que não sejam marcas.

56. Com base em todas as considerações que precedem, penso que a primeira parte do primeiro fundamento do recurso interposto pela The Tea Board deve ser julgada improcedente.

b) Quanto à terceira parte do primeiro fundamento: apreciação errónea da natureza do risco de confusão em caso de conflito entre uma marca coletiva anterior que consiste numa indicação geográfica e num sinal que é objeto de um pedido de marca individual

57. De acordo com a The Tea Board, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito e/ou desvirtuou os factos do presente caso quando concluiu, nos acórdãos recorridos, que, perante uma marca coletiva na aceção do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a proveniência, real ou potencial, dos produtos ou dos serviços visados não pode ser tomada em consideração no âmbito da apreciação global do risco de confusão para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, e que é irrelevante o facto de saber se o público pode ou não crer que os produtos em questão, ou as matérias-primas utilizadas para os fabricar, ou os serviços visados pelas marcas em causa podem ter a mesma proveniência geográfica.

58. A este respeito, recordo que o Tribunal de Justiça interpreta o conceito de «risco de confusão» nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, de acordo com a função distintiva atribuída à marca. Assim, de acordo com jurisprudência constante, tal risco de confusão existe quando o público possa ser induzido em erro quanto à origem dos produtos ou dos serviços em causa [30].

59. É assim estranho a este conceito o risco de que o consumidor seja induzido em erro sobre outros aspetos para além da origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa, incluindo a sua proveniência geográfica. No seu acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 29), o Tribunal de Justiça precisou, a este respeito, que não é suficiente, «para excluir a existência desse risco de confusão, demonstrar simplesmente a ausência de risco de confusão no espírito do público quanto ao local de produção dos produtos ou serviços em questão» [31].

60. A tese da The Tea Board equivale, em substância, a pedir ao Tribunal de Justiça que reinterprete o conceito de «risco de confusão» em caso de conflito entre uma marca individual e uma marca coletiva visada no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 à luz da diferente função que seria atribuída a esta última marca de indicar a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços que designa. Ora, uma vez que as marcas coletivas abrangidas por esta disposição desempenham a mesma função distintiva das marcas coletivas visadas no n.º 1 do mesmo artigo, tal reinterpretação não pode de modo nenhum justificar-se.

61. Por outro lado, faço notar que, uma vez que o IHMI não opôs motivos absolutos de recusa ao registo das marcas pedidas, teve necessariamente de considerar que a palavra «Darjeeling», único elemento de que se compõem estas marcas, não pode ser considerada como sendo uma indicação que pode servir, no comércio, para designar a proveniência geográfica dos produtos e dos serviços em

30 V., no que respeita ao artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Diretiva 89/104, acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 26).

31 Quanto à falta de pertinência, para efeitos de apreciação da existência de um risco de confusão, de considerações estranhas à origem comercial do produto em causa, v. acórdão de 5 de abril de 2006, Madaus/IPIUE - Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, n.º 31).

causa, na aceção do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 [32]. Aliás, o próprio Tribunal Geral também constatou no n.º 111 dos acórdãos recorridos que a The Tea Board não forneceu nenhum elemento suscetível de demonstrar que o nome geográfico em causa apresentava, aos olhos dos meios interessados, uma ligação com os produtos ou os serviços visados pela marca pedida ou que o referido nome possa ser utilizado pelas empresas interessadas como indicação da sua proveniência geográfica.

62. Daqui resulta que, ainda que se pressuponha que a interpretação do risco de confusão preconizada pela The Tea Board devesse ser adotada, as marcas pedidas não são, de modo nenhum, suscetíveis de induzir o consumidor em erro quanto à proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços que designam, uma vez que a palavra «darjeeling» nas marcas pedidas não será percecionada pelo consumidor desses produtos e serviços, como sendo uma indicação geográfica.

63. Nestas circunstâncias, a The Tea Board pede, na realidade, que lhe seja reconhecido, com base na sua marca coletiva, um direito de se opor, nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, ao registo de uma marca pedida inclusivamente quando não exista risco de confusão, o que iria contra a redação clara desta disposição.

64. Pelas razões expostas, sou da opinião de que a terceira parte do primeiro fundamento do presente recurso deve ser rejeitada por ser improcedente.

c) Quanto à segunda parte do primeiro fundamento: erro quanto aos critérios a aplicar para apreciar a semelhança dos bens e dos serviços em caso de conflito entre uma marca coletiva anterior que consiste numa indicação geográfica e um sinal que é objeto de um pedido de marca individual

65. A segunda parte do primeiro fundamento do presente recurso é relativa a um erro de direito e/ou à desvirtuação dos factos do caso concreto que o Tribunal Geral cometeu quando concluiu que, na presença de uma marca coletiva na aceção do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, a proveniência, real ou potencial, dos produtos ou dos serviços em questão não pode ser tomada em consideração no âmbito da comparação destes produtos e serviços para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, e que esta comparação deve antes ser feita de acordo com os mesmos critérios que são aplicados quando se aprecia a semelhança ou a identidade de produtos e de serviços visados por marcas individuais. No presente caso, para apreciar a semelhança entre o produto abrangido pelas marcas anteriores e os produtos e os serviços designados pelas marcas pedidas, há que perguntar se estes produtos e serviços podem ou não podem ter a mesma proveniência geográfica. Segundo a The Tea Board, deve ser dada uma resposta afirmativa a esta questão.

66. Há que recordar que, segundo jurisprudência constante, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, há que tomar em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou esses serviços. Estes fatores incluem, em particular, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu caráter concorrente ou complementar [33] e os seus canais de distribuição [34].

32 Além disso, se o IHMI tivesse considerado que a palavra «Darjeeling» nas marcas pedidas era utilizada para identificar a origem geográfica dos produtos e dos serviços em causa, o registo destas marcas deveria ter sido recusado como sendo enganosas, nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea g), do Regulamento n.º 207/2009.

33 V., relativamente ao artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Diretiva 89/104, acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 23).

34 V., *inter alia*, acórdão de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, n.º 37).

67. Há igualmente que salientar que, embora a jurisprudência pareça exigir que a apreciação da semelhança dos produtos ou dos serviços em questão seja realizada com base em critérios estritamente comerciais, tal apreciação insere-se no contexto mais amplo da avaliação da existência de um risco de confusão na aceção acima indicada. Daqui resulta que, para além da aplicação de um certo número de fatores pré-determinados, deverá ser tida em conta, em cada caso concreto, a possibilidade de o consumidor poder concretamente atribuir aos produtos ou aos serviços em causa uma origem comercial comum.

68. Não fica, assim, excluído que, em certos casos, uma simples proximidade entre os produtos ou os serviços em causa possa ser suficiente para criar a convicção, no espírito do público-alvo de que se os produtos se revestirem de um sinal idêntico ou semelhante podem ter sido fabricados sob o controlo de uma única empresa ou de empresas coligadas entre si.

69. Com base nomeadamente na reflexão que precede, não excluo que, quando uma oposição, ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 se baseie numa marca coletiva (independentemente de se tratar do n.º 1 ou do n.º 2 do artigo 66.º deste regulamento), a apreciação da semelhança entre os produtos ou os serviços em causa — embora deva ser conduzida com base nos mesmos critérios aplicados em caso de conflito entre duas marcas individuais —, possa ter em conta a natureza especial destas marcas, uma vez que tal fator é suscetível de ter impacto na perceção que o consumidor tem da relação entre esses produtos ou esses serviços.

70. Não deixa de ser verdade que, mesmo nesse caso, a apreciação desta relação visa, em última análise, determinar se existe um risco de confusão entre os sinais em conflito ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e que este risco, como vimos anteriormente, diz respeito à origem comercial dos produtos ou dos serviços em questão.

71. Ora, o critério da proveniência geográfica potencial dos serviços abrangidos pelas marcas pedidas não é manifestamente suscetível de fornecer indicações sobre o risco de que o público pertinente possa ser levado a acreditar que estes serviços emanam de um dos membros da associação titular das marcas coletivas anteriores ou, pelo menos, nas circunstâncias do presente caso, no qual o termo «darjeeling» não é utilizado nas marcas pedidas como indicação geográfica.

72. A segunda parte do primeiro fundamento do presente recurso deve, assim, ser igualmente julgada improcedente.

d) Pedidos quanto ao primeiro fundamento do recurso principal

73. Com base em todas as considerações que precedem, a The Tea Board não logrou, em minha opinião, provar que os acórdãos recorridos enfermam, no que respeita aos perfis examinados, de erros de direito. Quanto às acusações relativas à desvirtuação dos factos, basta notar que não foram, de modo nenhum, fundamentadas.

74. Por conseguinte, há que julgar totalmente improcedente o primeiro fundamento do recurso principal.

2. Quanto ao segundo fundamento do recurso principal, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009

75. Segundo a The Tea Board, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito e desvirtuou os factos quando concluiu, nos acórdãos recorridos, que as qualidades positivas evocadas pelo elemento nominal «darjeeling» não podem ser transpostas para uma parte dos serviços pertencentes à classe 35 nem para nenhum dos serviços pertencentes à classe 38, visados pelas marcas pedidas, e que, deste modo, a utilização destas marcas não conferiu nenhuma vantagem comercial à Delta Lingerie no que respeita a esses serviços. O Tribunal Geral também não fundamentou esta conclusão.

76. A este respeito, basta referir que a The Tea Board não explica de modo nenhum de que forma a referida conclusão está viciada por um erro de direito nem fundamenta a sua acusação relativa à desvirtuação dos factos. As duas acusações devem, assim, ser rejeitadas.

77. Quanto à pretensa falta de fundamentação, observo que, em cada um dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral esclareceu que a razão pela qual a utilização das marcas pedidas teria conferido à Delta Lingerie uma vantagem comercial quanto aos serviços pertencentes à classe 35 diferentes dos serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e aos serviços pertencentes à classe 38, não resulta, de modo nenhum dos autos e que a The Tea Board não apresentou nenhum elemento específico suscetível de provar tal vantagem. Referindo-se à inexistência de elementos de prova suscetíveis de demonstrar a transmissão das qualidades positivas associadas ao elemento nominativo «darjeeling» para os serviços em questão, o Tribunal Geral fundamentou suficientemente a conclusão segundo a qual tal transferência não podia ser provada no presente caso.

78. Consequentemente, há que julgar improcedente o segundo fundamento do recurso principal.

3. Pedidos quanto ao recurso principal

79. Uma vez que pelas razões expostas, os dois fundamentos em apoio do recurso principal devem ser julgados, parcialmente inadmissíveis e parcialmente improcedentes, o recurso principal não pode assim, em minha opinião, proceder. Proponho, assim, ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso na sua totalidade.

B. Quanto aos recursos subordinados

80. Em apoio de cada um dos seus recursos subordinados, a Delta Lingerie apresenta dois fundamentos. O primeiro é relativo a um erro de direito que o Tribunal Geral cometeu quando desvirtuou as funções respetivas das marcas, por um lado, e das indicações geográficas protegidas, por outro. O segundo fundamento é relativo à fundamentação contraditória e a um erro de direito na aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

1. Quanto ao primeiro fundamento dos recursos subordinados, relativo à desvirtuação das funções respetivamente das marcas e das indicações geográficas protegidas

81. Segundo a Delta Lingerie, ao invocar uma premissa hipotética segundo a qual o prestígio das marcas anteriores foi provado com base nesta premissa sobre a conclusão, errónea, de que o prestígio de que a denominação «Darjeeling» goza como indicação geográfica protegida para o chá poderia ser transmitida ao mesmo sinal protegido a título de marca coletiva para produtos idênticos, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito por ter desvirtuado as funções respetivas destes dois tipos de sinais.

82. Este fundamento resulta, em minha opinião, de uma leitura errónea dos acórdãos recorridos.

83. Há que observar que, no n.º 79 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral observou que, em relação à questão de saber se as marcas anteriores beneficiavam ou não de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a formulação das decisões impugnadas foi, «no mínimo, ambígua» e que resultava da «única frase sem ambiguidade» do capítulo dessas decisões consagrada à análise da referida questão que a Câmara de Recurso não concluiu de forma definitiva sobre a existência de prestígio das marcas anteriores. Constatando que a Câmara de Recurso tinha, no entanto, prosseguido a sua análise nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral considerou, no n.º 80 dos acórdãos recorridos, que aquela se tinha, necessariamente, baseado na premissa hipotética de que tinha sido feito prova do prestígio.

84. Por um lado, contrariamente ao que a Delta Lingerie alega, o Tribunal Geral não formulou, ele próprio, tal hipótese, tendo-se limitado a constatar que a Câmara de Recurso o tinha feito. Por outro, a referida hipótese diz respeito à prova do prestígio das marcas anteriores e não, como parece sustentar a Delta Lingerie, aos elementos com base nos quais tal prova poderia ter sido feita.

85. Ao proceder deste modo, o Tribunal Geral não só não tomou ele próprio posição sobre a questão de saber se a prova do prestígio das marcas anteriores tinha sido feita, como também não se pronunciou, nem explícita nem implicitamente, sobre a questão de saber se, para efeitos de tal prova, o prestígio de que a denominação «Darjeeling» gozava como indicação geográfica protegida para o chá pode ser transmitida ao mesmo sinal protegido a título de marca coletiva para produtos idênticos.

86. Não pode ser alegado, contra esta conclusão, que a premissa hipotética, segundo a qual tinha sido feita prova do prestígio das marcas anteriores, só podia ter sido formulada se se tivesse tido em consideração tal transmissão de prestígio. Com efeito, por um lado, não resulta claramente das decisões controvertidas, em particular à luz da sua formulação ambígua, que a falta de tomada em consideração da possibilidade de tal transmissão fosse o único aspeto da análise da Divisão da Oposição relativo à apreciação do prestígio das marcas anteriores a ser criticado pela Câmara de Recurso. Por outro lado, esta última não tomou, ela própria, claramente, e ainda menos de forma definitiva, posição sobre tal possibilidade, nem sobre a questão posterior de saber se, ainda que se aceitasse uma transmissão do prestígio, tal teria sido suficiente, nas circunstâncias do caso concreto, para fazer prova do prestígio das marcas anteriores nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, ou pelo menos, de uma delas.

87. Em contrapartida, a conclusão segundo a qual o Tribunal Geral não se pronunciou sobre a questão de saber se o prestígio de uma indicação geográfica protegida pode ser transmitida a uma marca coletiva visada no artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento é confirmada pelo n.º 147 dos acórdãos recorridos, no qual, depois de ter concluído, em cada um dos processos, pela anulação parcial das decisões controvertidas, o Tribunal Geral especificou que cabe, em primeiro lugar, à Câmara de Recurso formular uma conclusão definitiva quanto à existência de prestígio das marcas anteriores, e, se for o caso, quanto à sua intensidade.

88. Decorre do que precede que o primeiro fundamento em cada um dos recursos subordinados deve ser rejeitado por se basear numa interpretação errónea dos acórdãos recorridos e por visar uma questão de direito que não foi decidida pelo Tribunal Geral.

2. Quanto ao segundo fundamento dos recursos subordinados, relativo à fundamentação contraditória de fundamentos e a um erro de direito na aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009

89. No âmbito do seu segundo fundamento de recurso, a Delta Lingerie alega, em primeiro lugar, que o Tribunal Geral se contradisse e violou o seu dever de fundamentação quando, no n.º 141 dos acórdãos recorridos, afirmou que nada impede que o público a que se dirigem as marcas pedidas possa ser atraído pela transmissão, para as marcas pedidas, dos valores e das qualidades positivas relacionadas com a região de Darjeeling, ao passo que, nos n.os 107, 111 e 120 destes acórdãos, concluiu tanto pela falta de ligação entre os produtos e os serviços visados pelas marcas pedidas e a referida região como pela total inexistência de semelhança entre estes produtos e serviços e o produto abrangido pelas marcas anteriores.

90. No entanto, em minha opinião, esta alegação não pode proceder. Com efeito, os n.os 107, 111 e 120 dos acórdãos recorridos, aos quais a Delta Lingerie se refere, são consagrados à análise da existência de um risco sério de prejuízo causado ao caráter distintivo das marcas anteriores, ao passo que o n.º 141 destes acórdãos se refere ao exame da existência de um risco de que a utilização sem justificação das marcas pedidas permita indevidamente tirar proveito do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores. Ora, a apreciação da existência destes dois riscos requer que sejam tomados em consideração diferentes elementos. Assim, quando o prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior é considerado, é o comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou dos serviços para os quais essa marca está registada que deve ser tomado em consideração, ao passo que quando deve ser apreciada a existência de um risco de «free-riding», a análise é feita a partir da perspetiva do consumidor médio dos produtos ou dos serviços visados pela marca pedida.

91. Foi, pois, sem se contradizer que o Tribunal Geral pôde constatar, por um lado, que o consumidor do produto abrangido pelas marcas coletivas anteriores não seria levado a crer que os produtos e os serviços a visados pelos pedidos de marca apresentados pela Delta Lingerie provêm da região de Darjeeling e, por outro, que o consumidor destes produtos e destes serviços é atraído pelos valores e pelas qualidades positivas associadas à referida região.

92. Esta conclusão não é posta em causa pela circunstância, enfatizada pela Delta Lingerie, de que os consumidores do produto abrangido pelas marcas coletivas anteriores e os dos produtos e dos serviços visados pelas marcas pedidas se sobrepõem em certa medida. Com efeito, a perceção e o comportamento destes consumidores foram analisados pelo Tribunal Geral sob diferentes ângulos (capacidade de atribuir e de reconhecer a proveniência geográfica dos produtos ou dos serviços em questão, por um lado, e a propensão a ser atraído pela força evocadora de uma indicação geográfica, por outro), e aquando de diferentes atos de aquisição.

93. Em segundo lugar, a Delta Lingerie alega que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito aquando da aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, quando concluiu, nos acórdãos recorridos, pela existência de um risco de lucro obtido com a utilização injustificada das marcas pedidas ao abrigo desta disposição, mesmo depois de ter constatado que nenhuma análise específica sobre a existência de uma ligação de associação, no espírito de público, entre os sinais em conflito fora levada a cabo pela Câmara de Recurso.

94. A este respeito, basta observar que o Tribunal Geral, só depois de ter constatado que a análise da Câmara de Recurso se baseava na premissa hipotética da existência de tal ligação de associação, prosseguiu o seu exame da legalidade das decisões controvertidas à luz do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, para concluir, no final deste exame, pela violação desta disposição. Ao fazê-lo, o Tribunal Geral não violou, contrariamente ao que lhe foi apontado pela Delta Lingerie, os requisitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

3. Conclusões quanto aos recursos subordinados

95. Não tendo o exame dos fundamentos invocados em apoio dos recursos subordinados permitido constatar a existência de nenhum dos vícios invocados pela Delta Lingerie contra os acórdãos recorridos, os referidos recursos subordinados devem, em minha opinião, ser julgados totalmente improcedentes.

VI. Conclusão

96. Com base em todas as considerações que precedem, proponho ao Tribunal de Justiça que negue provimento tanto aos presentes recursos principais como aos presentes recursos subordinados e que condene a The Tea Board nas despesas relativas aos primeiros recursos e a Delta Lingerie nas despesas referentes aos segundos recursos.