



# Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT  
P. MENGOZZI  
fremsat den 31. maj 2017<sup>1</sup>

**Forenede sager C-673/15 P – C-676/15 P**

**The Tea Board  
mod**

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)**

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 8, stk. 1, litra b) – indsigelse fra indehaveren af EU-kollektivmærker – artikel 66, stk. 2 – kollektivmærker, der udgøres af en geografisk betegnelse – formål – konflikt med en ansøgning om et individuelt varemærke – risiko for forveksling – begreb – lighed mellem varer eller tjenesteydelser – bedømmelseskriterier – artikel 8, stk. 5 – ord- og figurmærke, der indeholder ordbestanddelen »darjeeling« – ældre kollektivmærke, der udgøres af den geografiske betegnelse »Darjeeling««

1. The Tea Board har ved sine appeller for Domstolen nedlagt påstand om delvis ophævelse af Den Europæiske Unions Rets domme af 2. oktober 2015, The Tea Board mod KHIM – Delta Lingerie (Darjeeling)) (T-624/13, EU:T:2015:743), The Tea Board mod KHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:742), The Tea Board mod KHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:741) og The Tea Board mod KHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:740) (herefter samlet »de appellerede domme«), hvorved Retten delvist frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) for The Tea Boards påstande om annulation af afgørelserne truffet den 11. og 17. september 2013 af Andet Appellkammer ved KHIM (R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 og R 1504/2012-2, herefter »de omtvistede afgørelser«) vedrørende indsigelsessager mellem The Tea Board og Delta Lingerie. Disse domme er ligeledes genstand for fire kontraappeller, der er iværksat af Delta Lingerie.

## I. Retsforskrifter

2. I henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker<sup>2</sup> er »varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse«, udelukket fra registrering.

1 – Originalsprog: fransk.

2 – EUT 2009, L 78, s. 1.

3. Samme forordnings artikel 66 med overskriften »[EU]-[kollektiv]mærker« fastsætter:

»1. Et [EU]-[kollektiv]mærke er et [EU]-varemærke, som ved ansøgningen om registrering betegnes som sådant, og som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, der er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser. S sammenslutninger af fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder eller handlende, som ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, i eget navn kan have rettigheder og forpligtelser af enhver art, indgå kontrakter eller foretage andre retshandlinger og optræde som part i en retssag, samt offentligretlige juridiske personer kan indgive ansøgninger om registrering af [EU]-[kollektiv]mærker.

2. Uanset artikel 7, stk. 1, litra c), kan [EU]-[kollektiv]mærker efter stk. 1 bestå af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Et [kollektiv]mærke giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at bruge sådanne tegn eller angivelser i omsætningen, for så vidt det sker i overensstemmelse med god markedsføringskik; navnlig kan et sådant mærke ikke påberåbes over for tredjemand, der har ret til at bruge en geografisk betegnelse.

3. Bestemmelserne i denne forordning finder anvendelse på [EU]-[kollektiv]mærker, medmindre andet er fastsat i artikel 67 til 74.«

## **II. Tvistens baggrund og de omtvistede afgørelser**

4. Tvistens baggrund, som den fremgår af de appellerede domme, kan sammenfattes som følger.

5. Den 22. oktober 2010 indgav Delta Lingerie EF-registreringsansøgninger til KHIM i henhold til forordning nr. 207/2009.

6. De varemærker, der søgtes registreret, er følgende:

- figurtegnet, der gengives nedenfor, indeholdende ordbestanddelen »darjeeling« med hvide bogstaver på en rektangulær lysegrøn baggrund:



The logo consists of the word "Darjeeling" in a large, bold, black sans-serif font. Below it, the words "collection de lingerie" are written in a smaller, black, lowercase sans-serif font.

- figurtegnet, der gengives nedenfor, indeholdende ordbestanddelen »darjeeling collection de lingerie« med hvide bogstaver på en rektangulær lysegrøn baggrund:



The logo consists of the word "Darjeeling" in a large, bold, black sans-serif font.

- figurtegnet, der gengives nedenfor, indeholdende ordbestanddelen »darjeeling collection de lingerie« med sorte bogstaver på hvid baggrund:



The logo consists of the word "Darjeeling" in a large, white, sans-serif font, centered within a solid yellow rectangular background.

- figurtegnet, der gengives nedenfor, indeholdende ordbestanddelen »darjeeling« med sorte bogstaver på hvid baggrund:



The logo consists of the word "Darjeeling" in a large, white, sans-serif font, with the words "collection de lingerie" in a smaller, white, lowercase sans-serif font below it. The entire logo is centered within a solid yellow rectangular background.

7. De varer og tjenesteydelser, der søgtes registreret, henhører under klasse 25, 35 og 38 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser

til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret<sup>3</sup>.

8. Ansøgningerne om EF-varemærker blev offentliggjort den 7. januar 2011 i *EF-Varemærketidende* nr. 4/2011.

9. Den 7. april 2011 rejste The Tea Board, som er en virksomhed, der er oprettet efter indisk lov nr. 29 af 1953 om te, og som er bemyndiget til at administrere teproduktionen, indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registrering af de ansøgte varemærker for de varer og tjenesteydelser, der er omhandlet i punkt 7 ovenfor.

10. Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:

- Det ældre EU-kollektivmærke DARJEELING, der blev ansøgt den 7. marts 2005 og registreret den 31. marts 2006 under nr. 4325718.
- Det ældre kollektive EU-figurmærke, der blev ansøgt den 10. november 2009 og registreret den 23. april 2010 under nr. 8674327, som gengivet nedenfor:



11. De to EU-kollektivmærker omfatter varer i klasse 30 svarende til følgende beskrivelse: »te«.

12. Til støtte for indsigelsen blev de i artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning nr. 207/2009 nævnte registreringshindringer påberåbt.

13. Det fremgår af de appellerede domme, at The Tea Board for appelkammeret fremlagde beviser, der godtgjorde, at ordbestandsdelen »darjeeling«, dvs. den ordbestandsdel, der er fælles for de omtvistede tegn, udgør en for te beskyttet geografisk betegnelse, der efter indgivelse af en ansøgning den 12. november 2007 blev registreret i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1050/2011 af 20. oktober 2011 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Darjeeling (BGB))<sup>4</sup>. Denne

3 – Disse varer og tjenesteydelser svarer til følgende beskrivelse. Klasse 25: »dameundertøj og linge til dag og nat, bl.a. hofteholdere, bodier, korsager, snøreliv, bh'er, underbukser, trusser, g-strengstrusser, overtræksærmer, shorts, underbukser, hofteholdere, seler, strømpebånd, bluser med lange ærmer, baby-doll-natkjoler, strømpebukser, strømper, badedragter; beklædningsgenstande, strikkede beklædningsgenstande, undertøj, ærmeløse T-shirts, T-shirts, korsetter, linge, baby-doll-natkjoler, boer, overalls, jumpsuits, sweaters, chemiser, pyjamas, natkjorter, bukser, joggingbukser, sjaler, morgenkåber, housecoats, badekåber, badedragter, badebukser, underskorter, halstørklæder«. Klasse 35: »detailsalg af dameundertøj og damelinge, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned; rådgivning vedrørende etablering og forvaltning af salgssteder til detailsalg og indkøbssteder til detailsalg samt reklamevirksomhed; salg fremmende foranstaltninger (for tredjemand), reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration, onlinereklame på et computernetværk, reklameomdeling (foldere, prospekter, gratis aviser, vareprøver), formidling af avisabonnementer for andre; information eller oplysninger vedrørende forretningsvirksomhed; organisering af udstillinger og begivenheder med kommercielle eller reklamemæssige formål, reklamebureauer, udlejning af reklameplads, radio- og fjernsynsreklamer, reklamesponsoring«. Klasse 38: »telekommunikationsvirksomhed, transmissioner af meddelelser og billeder formidlet via computer, interaktiv samsending i forbindelse med produktpræsentationer, kommunikation via computerterminaler, kommunikation (transmission) via åbne og lukkede globale edb-net«.

4 – EUT 2011, L 276, s. 5.

gennemførelsesforordning blev vedtaget på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer<sup>5</sup>, nu erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer<sup>6</sup>.

14. Indsigelsesafdelingen forkastede indsigelserne ved fire afgørelser truffet den 31. maj, den 11. juni og den 10. juli 2012. Den 27. juli og den 10. august 2012 indgav The Tea Board klager til KHIM over disse afgørelser.

15. Andet Appellkammer ved KHIM afslog med de omtvistede afgørelser klagerne og stadfæstede indsigelsesafdelingens afgørelser. Navnlig konkluderede appellkammeret, at der, henset til, at der ikke var nogen lighed mellem de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede tegn, ikke var nogen risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Appellkammeret forkastede endvidere påstanden om tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, henset til, at de beviser, som The Tea Board havde fremlagt, ikke var tilstrækkelige til at godtgøre, at betingelserne for anvendelse af den nævnte artikel var opfyldt.

### III. De appellerede domme

16. The Tea Board anlagde fire søgsmål ved Retten med påstand om annullation af de fire omtvistede afgørelser.

17. The Tea Board fremsatte to anbringender til støtte for disse søgsmål. Med det første anbringende gjorde denne gældende, at appellkammeret med urette udelukkede, at der forelå en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, efter at have fastslået, at de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de omtvistede tegn, var fuldstændigt forskellige. I forbindelse med dette anbringende hævdede The Tea Board navnlig, at appellkammeret tog fejl vedrørende omfanget af den beskyttelse, som artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 giver kollektivmærkerne – hvis væsentligste funktion består i at sikre, at de omfattede varer eller tjenesteydelser hidrører fra en virksomhed, der er placeret i det angivne geografiske oprindelsesområde – og at appellkammeret i den foreliggende sag foretog den samme type vurdering, som den ville have foretaget med henblik på at vurdere, om der forelå en risiko for forveksling mellem to individuelle varemærker. The Tea Board gjorde med sit andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, gældende, at appellkammeret med urette lagde til grund, at betingelserne for anvendelse af denne bestemmelse ikke var opfyldt i den foreliggende sag.

18. For så vidt angår det første anbringende fastslog Retten, at det var ugrundet. Retten antog i det væsentlige, at for så vidt som ingen af bestemmelserne i det kapitel i forordning nr. 207/2009, der omhandler EU-kollektivmærker, gjorde det muligt at udlede, at den væsentligste funktion for EU-kollektivmærker, herunder dem, der udgøres af en betegnelse, der kan tjene til at angive de omfattede varers og tjenesteydelsers geografiske oprindelse, er forskellig fra de individuelle EU-varemærkers væsentligste funktion, måtte det antages, at denne funktion består i – ligesom for de individuelle EU-varemærker – at adskille de omfattede varer eller tjenesteydelser fra andre varer eller tjenesteydelser på grundlag af den specifikke virksomhed, de hidrører fra, og ikke på grundlag af deres geografiske oprindelse. Efter at have forkastet The Tea Boards forskellige modsatrettede argumenter, konkluderede Retten, at såfremt de omtvistede tegn i en indsigelsessag er dels kollektivmærker, dels individuelle varemærker, skal sammenligningen af de omhandlede varer og tjenesteydelser foretages efter de samme kriterier som dem, der finder anvendelse, når det vurderes, om de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af to individuelle varemærker, er af samme eller lignende art. På

5 – EUT 2006, L 93, s. 12.

6 – EUT 2012, L 343, s. 1.

grundlag af disse kriterier fandt Retten det passende at give medhold i appelkammerets konklusion, hvorefter der ikke var nogen forbindelse mellem de af varemærkeansøgningerne omfattede varer og tjenesteydelser, og den vare, der var omfattet af de ældre varemærker, idet det forhold alene, at den relevante kundekreds kunne antage, at disse varer og tjenesteydelser havde samme geografiske oprindelse, ikke var tilstrækkeligt til at fastslå, at de var af samme eller lignende art, således som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Endelig fandt Retten, at selv om det drejede sig om at vurdere, om der forelå en risiko for forveksling mellem kollektivmærker og individuelle varemærker, kunne ligheden mellem de omtvistede tegn ikke kompensere for den manglende lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, der var omfattet af disse tegn.

19. For så vidt angår det andet anbringende bemærkede Retten for det første, at det var ubestridt mellem parterne, at de omtvistede tegn var fonetisk identiske og lignede hinanden visuelt i udpræget grad. Retten konstaterede herefter, at appelkammeret ikke havde konkluderet endeligt, at de ældre varemærker havde renommé, eller at der forelå en sammenhæng mellem de omtvistede tegn i den relevante kundekreds' bevidsthed, men at appelkammeret med henblik på sin analyse havde støttet sig på to hypotetiske forudsætninger, hvoraf den første bestod i, at det var godtgjort, at de ældre varemærker havde et renommé af usædvanligt høj intensitet, og den anden, at det var muligt, at den relevante kundekreds antog en sammenhæng mellem de omtvistede tegn. Angående de risici, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, lagde Retten til grund, at appelkammeret med rette havde konkluderet, at der ikke forelå nogen risiko for skade på de ældre varemærkers særpræg, og at det havde udelukket risikoen for, at brug af de ansøgte varemærker påførte de ældre varemærkers renommé skade. Hvad derimod angår risikoen for, at de ansøgte varemærker ville kunne drage utilbørlig fordel af de ældre varemærkers særpræg eller renommé fastslog Retten – henset til, at de omtvistede afgørelser hvilede på den hypotetiske forudsætning, at de ældre varemærker havde et usædvanligt højt renommé – at de positive egenskaber, som ordbestandsdelen »darjeeling«, der er fælles for de omtvistede tegn, fremkalder, ville kunne overføres til visse af de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de ansøgte varemærker, og følgelig styrke de sidstnævntes tiltrækningskraft. Retten konkluderede dermed, at de omtvistede afgørelser skulle annulleres delvist, idet appelkammeret havde forkastet anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, og for så vidt angik varerne i klasse 25 og detailsalgstjenesterne i klasse 35, der var omfattet af de ansøgte varemærker, havde udelukket, at der forelå en risiko for en utilbørlig udnyttelse af disse varemærker.

#### **IV. Appellerne**

##### **A. Proceduren**

20. Ved stævninger af 14. december 2015 iværksatte The Tea Board fire appeller til prøvelse af de appellerede domme. Ved kendelse afsagt af præsidenten for Domstolen den 12. februar 2016 er sagerne blevet forenet med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling samt dommen.

21. Ved et særskilt dokument af 11. april 2016 iværksatte Delta Lingerie, intervenient i første instans, en kontraappel til prøvelse af de appellerede domme. The Tea Board, Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) og Delta Lingerie har afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 25. januar 2017.

##### **B. Parternes påstande i hovedappellen**

22. The Tea Board har for Domstolen i hver sag nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves delvist, idet Retten frifandt sagsøgte med hensyn til de tjenesteydelser, der er omfattet af de ansøgte varemærker i klasse 35, bortset fra »detailsalg af dameundertøj og damelingerie, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned«, og i klasse 38, og at sagen om nødvendigt hjemvises til Retten, samt at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

23. I hver af sagerne har EUIPO og Delta Lingerie for Domstolen nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at The Tea Board tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

### **C. Parternes påstande i kontraappellen**

24. Delta Lingerie har i hver sag for Domstolen nedlagt påstand om, at de appellerede domme ophæves delvist, for så vidt som Retten annullerede de omtvistede afgørelser vedrørende de varer, der er omfattet af de ansøgte varemærker i klasse 25 og i klasse 35: »detailsalg af dameundertøj og damelingerie, dufte, eau de toilette og kosmetiske præparater, husholdningslinned og badelinned«, at sagen om nødvendigt hjemvises til Retten, og at The Tea Board tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

25. I hver sag har EUIPO og The Tea Board for Domstolen nedlagt påstand om, at kontraappellen forkastes, og at Delta Lingerie tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

### **V. Bedømmelse**

#### **A. Hovedappellerne**

26. The Tea Board har til støtte for hver af sine appeller fremsat to anbringender, hvoraf det første vedrører tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og det andet tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.

#### ***1. Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009***

27. Det første anbringende i hver af de appeller, der er iværksat af The Tea Board, er inddelt i tre led. Det første led vedrører en fejlagtig bestemmelse af kollektivmærkers væsentligste funktion som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Det andet led vedrører en fejl for så vidt angår de kriterier, der skal anvendes med henblik på at vurdere ligheden mellem varer og tjenesteydelser i tilfælde af konflikt mellem et sådant kollektivmærke og et tegn, der er genstand for en ansøgning om et individuelt varemærke. Endelig har The Tea Board med det tredje led gjort gældende, at Retten fejlagtigt bestemte arten af risikoen for forveksling i tilfælde af en sådan konflikt.

28. Jeg vil nedenfor først undersøge det første af de tre led, dernæst i logisk rækkefølge det tredje led vedrørende arten af risikoen for forveksling, og endelig det andet led.

#### ***a) Det første anbringendes første led: fejlagtig bestemmelse af kollektivmærkers væsentligste funktion som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009***

29. Med det første appelanbringendes første led har The Tea Board gjort gældende, at Retten har begået en retlig fejl og/eller har gengivet sagens faktiske omstændigheder forkert, da den konkluderede, at et kollektivmærkes væsentligste funktion som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, der består i en angivelse, der kan tjene til at betegne de omhandlede varers geografiske oprindelse, ikke adskiller sig fra et kollektivmærkes væsentligste funktion som omhandlet i denne forordnings artikel 66, stk. 1, og at varemærkerne derfor i begge tilfælde har den funktion at tjene til angivelse af den kommercielle oprindelse.

30. The Tea Board har anført fire argumenter til støtte for dette led.

31. For det første har The Tea Board konstateret, at artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 udgør en undtagelse til den absolutte registreringshindring i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), uden dog at forklare, på hvilken måde en sådan konstatering kan udgøre en støtte for dennes antagelse af, at kollektivmærkernes væsentligste funktion som omhandlet i den første af disse bestemmelser adskiller sig fra den funktion, som andre kollektivmærker har.

32. Til trods for dette første arguments ikke særligt detaljerede karakter skal forholdet mellem de to ovennævnte bestemmelser i forordning nr. 207/2009 imidlertid uddybes med henblik på bedre at afklare rækkevidden af den undtagelse, der er fastsat i denne forordnings artikel 66, stk. 2.

33. Med hensyn hertil bemærkes, at alle registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, således som præciseret af Domstolen, er uafhængige af de andre<sup>7</sup>, og at den almene interesse, der skal tages i betragtning i forbindelse med prøvelsen af hver af disse registreringshindringer, kan eller skal afspejle forskellige overvejelser, alt efter hvilken registreringshindring der er tale om<sup>8</sup>.

34. Domstolen har i forbindelse med fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104/EØF<sup>9</sup> – hvis indhold, for så vidt angår det der er relevant for os, var det samme som indholdet af artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 – præciseret, at denne bestemmelse forfølger en almen interesse, der består »i at sikre, at de tegn, der er beskrivende for en eller flere af de varer eller tjenesteydelsers egenskaber, som er omfattet af varemærkeansøgningen, frit kan benyttes af samtlige erhvervsdrivende«, herunder som kollektivmærker eller i sammensatte eller grafisk udformede varemærker, hvorved det forhindres, »at sådanne tegn og angivelser forbeholdes en enkelt virksomhed på grund af deres registrering som varemærke«<sup>10</sup>. I dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 26), hvad nærmere angår tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse af varer, for hvilke der ansøges om registrering af varemærket, navnlig geografiske navne, har Domstolen præciseret, at der »består [...] en almen interesse i at udelukke enerettigheder over dem, bl.a. på grund af deres evne ikke alene til eventuelt at angive kvaliteten af og de øvrige egenskaber ved de pågældende kategorier af varer, men også til på forskellig måde at påvirke forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted, som kan fremkalde positive følelser«.

35. Den absolutte registreringshindring i artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 har således et væsentligt »anti-monopolistisk« formål, navnlig når den vedrører angivelser, der kan tjene til at angive den geografiske oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, og som af den relevante kundekreds opfattes som en oprindelsesbetegnelse<sup>11</sup>.

7 – Jf. bl.a. dom af 21.10.2004, KHIM mod Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, præmis 39).

8 – Jf. bl.a. dom af 29.4.2004, Henkel mod KHIM (C-456/01 P og C-457/01 P, EU:C:2004:258, præmis 45 og 46).

9 – Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1).

10 – Jf. dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 25), af 8.4.2003, Linde m.fl. (C-53/01 – C-55/01, EU:C:2003:206, præmis 73), af 15.3.2012, Strigl og Securvita (C-90/11 og C-91/11, EU:C:2012:147, præmis 31). For så vidt angår artikel 7, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), forgængeren for forordning nr. 207/2009, jf. dom af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 37).

11 – Dette formål adskiller sig fra det, der forfølges med registreringshindringen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, der har til formål at udelukke de tegn fra registrering, der ikke har fornødent særpræg, og derfor ikke kan opfylde varemærkets grundlæggende funktion, der er at garantere den kommercielle oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, idet den almene interesse, der ligger til grund for denne absolutte registreringshindring, er sammenfaldende med varemærkets grundlæggende funktion, for at bruge det udtryk, Domstolen har anvendt. Jf. i denne retning dom af 16.9.2004, SAT.1 mod KHIM (C-329/02 P, EU:C:2004:532, præmis 27), og af 15.9.2005, BioID mod KHIM (C-37/03 P, EU:C:2005:547, præmis 60). Jf. dog modsat dom af 20.9.2001, Procter & Gamble mod KHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461, præmis 37), der for så vidt angår dette aspekt står alene.



36. Det kan af et sådant formål udledes, at undtagelsen i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 til forordningens artikel 7, stk. 1, og den deri omhandlede absolutte registreringshindring, er begrundet i de omhandlede varemærkers kollektive karakter, der udelukker, at kun én virksomhed kan monopolisere brugen af de tegn og angivelser, som disse varemærker er sammensat af, i modsætning til den almene interesse i fri adgang til sådanne tegn og angivelser<sup>12</sup>.

37. I modsætning til, hvad The Tea Board har hævdet, kan der ikke af en sådan begrundelse og heller ikke generelt af forholdet mellem artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og samme forordnings artikel 7, stk. 1, litra c), udledes noget argument, der understøtter opfattelsen af, at den væsentligste funktion, som de kollektivmærker, der udgør en geografisk betegnelse, har, adskiller sig fra de andre kollektivmærkers.

38. The Tea Board har for det andet gjort gældende, at et kollektivmærkes væsentligste funktion, når dette beskytter en geografisk betegnelse, er at garantere den geografiske oprindelse af de varer og/eller tjenesteydelser, der er omfattet af det, og ikke deres kommercielle oprindelse. Et sådant varemærke kan alene garantere den »kollektive oprindelse« af de varer eller tjenesteydelser, der sælges eller markedsføres med kollektivmærket påført, dvs. at disse varer eller tjenesteydelser hidrører fra en virksomhed, der er placeret i det pågældende geografiske område, uden at det dog angives, fra hvilken specifik virksomhed de hidrører.

39. Dette argument synes i hvert fald delvist at være begrundet i en forveksling af den adskillende funktion, der tillægges henholdsvis et individuelt varemærke og et kollektivmærke. Denne funktion udøves forskelligt afhængigt af varemærketypen. Det individuelle varemærke bør således være egnet til at adskille varerne eller tjenesteydelserne fra en bestemt virksomhed, mens kollektivmærket har til formål at adskille de varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, der er indehaver af det. Et kollektivmærke kan med andre ord aldrig identificere varer eller tjenesteydelser fra en individuel virksomhed, men adskiller dem alt efter deres kollektive oprindelse. Dette fremgår i øvrigt klart af selve ordlyden af artikel 66, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

40. The Tea Board har imidlertid anført, at et kollektivmærke i henhold til artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 på grund af sin art ikke er egnet til at opfylde selv en sådan adskillende funktion. The Tea Board har til støtte for sin holdning henvist til dels den nævnte forordnings artikel 67, stk. 2, der fastsætter, at bestemmelser om benyttelse af et kollektivmærke bestående af en geografisk betegnelse, som er forelagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 1<sup>13</sup>, skal give enhver, hvis varer eller tjenesteydelser hidrører fra det pågældende geografiske område, ret til at blive optaget som medlem af den sammenslutning, der er indehaver af mærket, dels præmis 147 i dom af 29. marts 2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Jeg indrømmer, at jeg ikke forstår, hvorledes det med artikel 67, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 kan godtgøres, at kollektivmærker bestående af geografiske betegnelser angiveligt ikke er egnede til at adskille varer og tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den enhed, der er indehaver af mærket, fra dem, der ikke har samme kollektive oprindelse. Denne bestemmelse har reelt til hensigt at sikre, at enhver virksomhed, der ville være berettiget til at benytte den pågældende geografiske

12 – Domstolen har i øvrigt udtalt sig i denne retning i dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 27), da den påpegede, at den almene interesse, der ligger til grund for artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104 fremgår af »den i direktivets artikel 15, stk. 2, omhandlede mulighed for, at medlemsstaterne, uanset artikel 3, stk. 1, litra c), kan træffe bestemmelse om, at tegn eller angivelser, der kan anvendes til at angive varers geografiske oprindelse, kan udgøre fællesmærker«. Jf. ligeledes dom af 20.7.2016, Internet Consulting mod EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, præmis 55).

13 – Artikel 67, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 fastsætter, at ansøgeren om registrering af et kollektivmærke skal forelægge bestemmelser for mærkets benyttelse, der angiver »hvilke personer der har ret til at benytte mærket, betingelserne for medlemskab af sammenslutningen, samt, hvis sådanne findes, betingelserne for mærkets benyttelse, herunder sanktioner«.

betegnelse for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af kollektivmærket, kan opnå ret til at benytte dette mærke ved at blive medlem af den sammenslutning, der er indehaver af mærket, hvorved det undgås, at der sker monopolisering af den nævnte betegnelse (i dens varemærkefunktion) til fordel for en sluttet kreds af virksomheder.

42. For så vidt angår The Tea Boards henvisning til præmis 147 i dom af 29. marts 2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189) bemærker jeg, at Domstolen i den nævnte præmis udtalte sig om en beskyttet geografisk betegnels væsentligste funktion (i henhold til nationale og internationale bestemmelser) og ikke om den væsentligste funktion ved et kollektivmærke, der består af en geografisk betegnelse. Som det vil kunne ses herefter i nærværende forslag til afgørelse, er funktionen og udstrækningen af beskyttelsen af disse to tegn forskellige. Dette fremgår i øvrigt af samme dom af 29. marts 2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189), hvori Domstolen præciserede, at et tegn, der er påberåbt i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 til støtte for en indsigelse mod en ansøgning om et EU-varemærke, nødvendigvis skal være brugt »som et varemærke« og dermed henvise til de omfattede varers kommercielle oprindelse, og at brug af dette tegn som geografisk betegnelse, dvs. som garanti for disse varers geografiske oprindelse, ikke er tilladt<sup>14</sup>.

43. På et overordnet plan er både ordlyden af artikel 66, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, dennes samspil med samme artikels stk. 2, og EU-varemærkesystemet i dets helhed uforenlige med The Tea Boards opfattelse.

44. Dels kan i henhold til artikel 66, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 alene tegn, »som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, der er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser«, udgøre EU-kollektivmærker. Denne artikels stk. 2 fastsætter, at uanset artikel 7, stk. 1, litra c), kan kollektivmærker »efter stk. 1« bestå af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse. De kollektivmærker, der er omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 er derfor blot en kategori af de EU-kollektivmærker, der er defineret i denne artikels stk. 1. Såfremt The Tea Boards opfattelse følges, ville dette indebære en tilsidesættelse af den forbindelse, som EU-lovgiver har villet etablere mellem tegnene i de to ovennævnte bestemmelser.

45. Dels finder bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 i overensstemmelse med denne forordnings artikel 66, stk. 3, anvendelse på EU-kollektivmærker, medmindre andet er fastsat<sup>15</sup>. I henhold til artikel 4 i forordning nr. 207/2009 kan et tegn kun udgøre et EU-varemærke, såfremt det er egnet til »at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«. Denne adskillende funktion skal forstås således, at den omhandler den kommercielle oprindelse af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket. Efter fast retspraksis er varemærkets væsentligste funktion »at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse«<sup>16</sup>. Ingen af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 vedrørende kollektivmærker rejser tvivl om denne oprindelsesfunktion, der ifølge Domstolen udgør formålet med den af varemærket ydede beskyttelse<sup>17</sup>. Tværtimod bekræfter artikel 66, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at samme funktion opfyldes af kollektivmærkerne, idet det for så vidt angår disse tegn præciseres, at denne funktion har til formål at gøre det muligt at føre de omfattede varer eller tjenesteydelser tilbage til den sammenslutning, der er indehaver af varemærket.

14 – Jf. præmis 147-150 i dom af 29.3.2011, Anheuser-Busch mod Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

15 – Forordning 2015/2424 har med virkning fra den 1.10.2017 omformuleret artikel 66, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 uden dog at ændre indholdet.

16 – Jf. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 28).

17 – Jf. bl.a. dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 27).

46. Kollektivmærker kan ganske sikkert ligeledes opfylde andre funktioner. De kan således, uden dog at forveksles med certificeringsmærkerne<sup>18</sup>, bekræfte en egenskab eller en særlig beskaffenhed ved de omfattede varer eller tjenesteydelser<sup>19</sup>. Nærmere bestemt angående de kollektivmærker, der er omfattet af artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, giver de forbrugeren en angivelse af den geografiske oprindelse af de omfattede varer og tjenesteydelser, og de kan opfylde en beskrivende funktion i forhold til den kvalitet, der er knyttet til et område eller en bestemt lokal produktionstradition, eller mere generelt formidle de positive kvaliteter, der tillægges det geografiske område, som de henviser til<sup>20</sup>. Dette forhindrer imidlertid ikke, at kollektivmærkernes væsentligste funktion, uanset om det drejer sig om dem, der er omhandlet i stk. 1, eller dem, der er omhandlet i stk. 2, i artikel 66, i forordning nr. 207/2009, er – som for ethvert varemærke, der er reguleret i denne forordning<sup>21</sup> – at adskille indehaverens varer og tjenesteydelser fra dem, der har en anden oprindelse. Som jeg allerede har påpeget angående kollektivmærkerne, udøves denne adskillende funktion ved at identificere den sammenslutning, der er indehaver af varemærket, idet forbrugeren oplyses om de af varemærket omfattede varers og tjenesteydelsers fælles oprindelse hos medlemmerne af denne sammenslutning.

47. Endelig for det tredje har The Tea Board gjort gældende, at forordning nr. 207/2009 skal fortolkes i lyset af forordning nr. 1151/2012 og aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder<sup>22</sup>. Disse to retsakter anerkender, at geografiske betegnelser har som funktion at identificere en vare som havende sin oprindelse i et bestemt område, når en kvalitet eller et renommé eller en anden egenskab ved den omhandlede vare – ligesom i tilfældet med kollektivmærket Darjeeling – i det væsentlige kan tilskrives denne geografiske oprindelse og giver disse betegnelser et højt beskyttelsesniveau<sup>23</sup>.

48. Det bemærkes indledningsvis, at betegnelsen »Darjeeling« i 2011 blev registreret som beskyttet geografisk betegnelse i henhold til forordning nr. 510/2006. Ansøgningen om registrering af denne betegnelse blev indgivet til Europa-Kommissionen den 12. november 2007, dvs. inden Delta Lingeries indgivelse af sin ansøgning om varemærkeregistrering.

49. Da The Tea Board rejste sine indsigelser, var forordning 2015/2424<sup>24</sup>, der tilføjede et nyt stk. 4a til artikel 8 i forordning nr. 207/2009 om tilladelse til at rejse indsigelse på grundlag af en ansøgning om registrering af en geografisk betegnelse, der er indgivet inden varemærkeansøgningen i henhold til EU-retten eller national ret, og som efterfølges af registrering, endnu ikke blevet vedtaget<sup>25</sup>.

18 – Forordning 2015/2424 har i forordning nr. 207/2009 indsat artikel 74a til 74k, der træder i kraft den 1.10.2017, og som regulerer EU-certificeringsmærkerne. Disse mærker gør det muligt for et certificeringsinstitut eller -organ at give tilladelse til dem, der er tilknyttet certificeringssystemet, til at bruge et varemærke som tegn på de varer eller tjenesteydelser, der opfylder certificeringskriterierne. Artikel 74a præciserer, at certificeringen ikke kan vedrøre den geografiske oprindelse af de berørte varer eller tjenesteydelser.

19 – Med hensyn hertil fastsætter artikel 67 i forordning nr. 207/2009, at når brugen af varemærket er underlagt betingelser, der f.eks. kan vedrøre overholdelsen af visse kvalitetsstandarder eller anvendelsen af en særlig produktionsmetode, bør bestemmelserne om benyttelse af varemærket angive dette. Det påhviler i øvrigt indehaveren af kollektivmærket i henhold til artikel 73 i forordning nr. 207/2009 at træffe rimelige foranstaltninger til at hindre brug af mærket på en måde, som er uforenelig med de betingelser, der er fastlagt i bestemmelserne for mærkets benyttelse, idet varemærket ellers erklæres fortabt.

20 – Jf. i denne retning dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 26).

21 – Artikel 74a i forordning nr. 207/2009, indført ved forordning 2015/2424, beskriver imidlertid certificeringsmærkernes funktion på en anden måde. I henhold til denne bestemmelse er disse mærker »egnet til at adskille varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til materiale, metode for fremstilling af varer eller ydelse af tjenesteydelser, kvalitet, nøjagtighed eller andre egenskaber, med undtagelse af geografisk oprindelse, af varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret«. Disse varemærkers adskillende funktion vedrører således ikke varernes eller tjenesteydelsernes kommercielle oprindelse, men deres certificering.

22 – Aftalen, som udgør bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, undertegnet i Marrakech den 15.4.1994, blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT 1994, L 336, s. 1) (herefter »TRIPS-aftalen«).

23 – The Tea Board henviser bl.a. til artikel 13, stk. 1, litra a)-d), i forordning nr. 1151/2012 og artikel 22 i TRIPS-aftalen. Disse bestemmelser udstrækker beskyttelsen af geografiske betegnelser til at omfatte uretmæssig anvendelse, efterligning og antydning for så vidt angår varer og tjenesteydelser.

24 – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 16.12.2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 (EUT 2015, L 341, s. 21)

25 – Denne ændring trådte i kraft den 23.3.2016. Desuden var betegnelsen »Darjeeling«, da indsigelserne blev rejst, endnu ikke registreret som geografisk betegnelse.

50. Selv om KHIM endvidere i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i forordning nr. 207/2009 var forpligtet til at overholde forbuddet mod registrering af varemærker som omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 510/2006<sup>26</sup>, omfattede dette forbud alene registreringsansøgninger vedrørende den samme vareklasse som den, der var omfattet af den geografiske betegnelse.

51. Det følger heraf, at The Tea Board i det foreliggende tilfælde for KHIM ikke havde mulighed for at støtte ret på registreringen af betegnelsen »Darjeeling« som beskyttet geografisk betegnelse med henblik på at rejse indsigelse mod registrering af de varemærkeansøgninger, der var indgivet af Delta Lingerie, og dette til trods for den omstændighed, at ansøgningen om registrering af denne betegnelse blev indgivet inden varemærkeansøgningerne.

52. Efter denne præcisering er det min opfattelse, at The Tea Boards argument som gengivet ovenfor i punkt 47 heller ikke kan tiltrædes.

53. De beskyttede geografiske betegnelser og kollektivmærkerne, der består i en geografisk betegnelse, er underlagt ordninger, der i øvrigt er meget forskellige, men deler visse fælles elementer som f.eks. forpligtelsen til registrering og eksistensen af bestemmelser, der definerer foranstaltningerne for benyttelse af tegnet. Blandt de vigtigste forskelle indgår typen af det beskyttede tegn<sup>27</sup>, de varer, der kan omfattes af tegnene<sup>28</sup>, de strenge krav vedrørende forbindelsen mellem varen og området, som registreringen af geografiske betegnelser er underlagt<sup>29</sup>, reglerne for opnåelse af generisk karakter, fornyelse af registreringen og fortabelse som følge af manglende reel brug – der alene gælder for varemærker – samt udstrækningen af beskyttelsen, de beskyttede geografiske betegnelser, der nyder en mærkbart bredere beskyttelse. De kollektivmærker, der består i geografiske betegnelser, og de beskyttede geografiske betegnelser udgør forskellige tegn, der har forskellige formål, og som reguleres af forskellige retsfor skrifter.

54. The Tea Board kan derfor ikke henvise til bestemmelserne om geografiske betegnelser med henblik på at finde argumenter til støtte for sin opfattelse, hvorefter den væsentligste funktion ved de kollektivmærker, der er omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, adskiller sig fra den væsentligste funktion ved de kollektivmærker, der er omhandlet i samme artikels stk. 1, og ligner de beskyttede geografiske betegnelseres væsentligste funktion.

55. For så vidt angår den henvisning, som The Tea Board har foretaget til dom af 16. november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 42 og 55), og af 14. juni 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, præmis 48), bemærkes, at Domstolen i disse to domme fortolkede Unionens varemærkeretlige begreber i lyset af de tilsvarende begreber i TRIPS-aftalen. I det foreliggende tilfælde har The Tea Board derimod hævdet, at bestemmelserne i forordning nr. 207/2009 er blevet fortolket på grundlag af bestemmelser i TRIPS-aftalen vedrørende andre tegn end varemærker.

26 – Denne bestemmelse, hvis indhold i det væsentlige svarer til indholdet af den aktuelle artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 1151/2012, fastsætter, at når en geografisk betegnelse er registreret i henhold til denne forordning, gives der afslag på ansøgning om registrering af et varemærke, hvis anvendelsen af dette varemærke er i strid med denne forordnings artikel 13, stk. 1, og hvis det vedrører et produkt af samme type, såfremt ansøgningen om registrering af varemærket indgives efter den dato, hvor ansøgningen om registrering af den geografiske betegnelse er indgivet til Kommissionen.

27 – I henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1151/2012 kan kun betegnelser (og ikke ethvert tegn, der kan gengives grafisk) registreres som geografiske betegnelser.

28 – Beskyttelse af geografiske betegnelser kan alene ske for landbrugsprodukter og fødevarer i henhold til forordning nr. 1151/2012, vin i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17.12.2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037 (2001) og (EF) nr. 1234/2007 (EUT 2013, L 347, s. 671), og spiritus i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15.1.2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 (EUT 2008, L 39, s. 16).

29 – I henhold til artikel 5 i forordning nr. 1151/2012 identificerer de geografiske betegnelser vedrørende landbrugsprodukter og fødevarer et produkt, som har oprindelse et bestemt sted, i en region eller i et land, hvis kvalitet, omdømme eller andre karakteristika hovedsagelig kan tilskrives dets geografiske oprindelse, og som for mindst ét produktionstrins vedkommende er fremstillet i det afgrænsede geografiske område. Samme krav finder ikke anvendelse på de kollektivmærker, der er omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

56. På grundlag af ovenstående bemærkninger er det min opfattelse, at The Tea Boards første appelanbringendes første led skal forkastes som ugrundet.

***b) Det første anbringendes tredje led: Fejlagtig vurdering af arten af risikoen for forveksling i en tvist mellem et ældre kollektivmærke, der består af en geografisk betegnelse, og et tegn, der er genstand for en ansøgning om et individuelt varemærke***

57. Ifølge The Tea Board har Retten begået en retlig fejl og/eller har gengivet de faktiske omstændigheder i den foreliggende sag forkert, da den i de appellerede domme konkluderede, at den reelle eller potentielle oprindelse af de omfattede varer eller tjenesteydelser i forbindelse med et kollektivmærke som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ikke kan tages i betragtning i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og at det forhold, om offentligheden tror eller ikke tror, at de pågældende produkter, de anvendte råvarer eller de tjenesteydelser, der er omfattet af de pågældende varemærker, kan have samme geografiske oprindelse, er uden betydning.

58. I denne henseende skal jeg bemærke, at Domstolen fortolker begrebet »risiko for forveksling« i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 i overensstemmelse med varemærkets adskillende funktion. En sådan risiko for forveksling foreligger således ifølge fast retspraksis, når offentligheden kan misforstå de omhandlede varers eller tjenesteydelsers oprindelse<sup>30</sup>.

59. Risikoen for, at forbrugeren vildledes i forhold til andre aspekter end de pågældende varers eller tjenesteydelsers kommercielle oprindelse, herunder deres geografiske oprindelse, er således irrelevant for dette begreb. I dom af 29. september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 29), præciserede Domstolen med hensyn hertil, at det ikke er tilstrækkeligt »til at udelukke den nævnte risiko for forveksling, at det blot påvises, at der ikke i omsætningskredsens bevidsthed er risiko for forveksling for så vidt angår det sted, hvor de pågældende varer eller tjenesteydelser produceres«<sup>31</sup>.

60. The Tea Boards opfattelse indebærer i det væsentlige en anmodning om, at Domstolen på ny fortolker begrebet »risiko for forveksling« i tilfælde med en tvist mellem et individuelt varemærke og et kollektivmærke som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 i lyset af den forskellige funktion, der tillægges dette sidstnævnte varemærke i forhold til angivelse af den geografiske oprindelse af de omfattede varer eller tjenesteydelser. Henset til, at de kollektivmærker, der henhører under denne bestemmelse, opfylder den samme adskillende funktion i forhold til kollektivmærkerne i samme artikels stk. 1, er en sådan ny fortolkning under alle omstændigheder ikke begrundet.

61. Jeg bemærker endvidere, at når der henses til, at KHIM ikke anførte absolutte registreringshindringer som begrundelse for afslag på registrering af de ansøgte varemærker, har dette nødvendigvis lagt til grund, at udtrykket »Darjeeling«, der er den eneste bestanddel i disse varemærker, ikke kunne anses for at være en betegnelse, der i handelen kunne betegne de omhandlede varers og tjenesteydelsers geografiske oprindelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009<sup>32</sup>. Retten konstaterede i øvrigt selv i de appellerede dommes præmis 111, at The Tea Board ikke havde fremført noget bevis, der kunne godtgøre, at det omhandlede geografiske navn i de interesserede miljøers øjne udgjorde en forbindelse til de varer eller tjenesteydelser, der var omfattet af det ansøgte varemærke, eller at det nævnte navn kunne benyttes af de interesserede virksomheder som angivelse af deres geografiske oprindelse.

30 – Jf. vedrørende artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 26).

31 – Om den manglende relevans med henblik på vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling, om betragtninger, der er irrelevante for det omhandlede produkts kommercielle oprindelse jf. dom af 5.4.2006, Madaus mod KHIM – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, præmis 31.)

32 – Hvis KHIM havde lagt til grund, at ordet »Darjeeling« i de ansøgte varemærker blev benyttet med henblik på at identificere de pågældende varers og tjenesteydelsers geografiske oprindelse, burde disse varemærker desuden være blevet udelukket fra registrering som vildledende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i forordning nr. 207/2009.

62. Det følger heraf, at selv om det antages, at The Tea Boards fortolkning af risikoen for forveksling bør tiltrædes, er de ansøgte varemærker under alle omstændigheder ikke af en art, så de vildleder forbrugeren for så vidt angår de omfattede varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse, henset til, at udtrykket »darjeeling« i de ansøgte varemærker ikke vil blive opfattet af forbrugeren af disse varer og tjenesteydelser som en geografisk betegnelse.

63. Under disse omstændigheder har The Tea Board reelt nedlagt påstand om, at denne på grundlag af sit kollektivmærke anerkendes en ret til i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 at rejse indsigelse mod registrering af et ansøgt varemærke, endog selv om der ikke foreligger nogen form for risiko for forveksling, hvilket ville være i strid med denne bestemmelses klare ordlyd.

64. Jeg er af de anførte grunde af den opfattelse, at det første appelanbringendes tredje led bør forkastes som ugrundet.

***c) Det første anbringendes andet led: fejl vedrørende de kriterier, der skal anvendes med henblik på at vurdere ligheden mellem varerne og tjenesteydelserne i tilfælde af en tvist mellem et ældre kollektivmærke, der består af en geografisk betegnelse, og et tegn, der er genstand for ansøgning om et individuelt varemærke***

65. Det første appelanbringendes andet led vedrører en retlig fejl og/eller en forkert gengivelse af sagens faktiske omstændigheder, som Retten har begået, da den konkluderede, at den reelle eller potentielle oprindelse af de omhandlede varer eller tjenesteydelser i forbindelse med et kollektivmærke som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 ikke kan tages i betragtning i forbindelse med sammenligningen af disse varer og tjenesteydelser med henblik på den nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), og at denne sammenligning snarere skal foretages efter de samme kriterier som dem, der finder anvendelse, når varer og tjenesteydelser, der er omfattet af individuelle varemærker, vurderes i forhold til, om de er af samme eller lignende art. Man kan i den foreliggende sag med henblik på at vurdere, om den vare, der er omfattet af de ældre varemærker, og de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de ansøgte varemærker, er af lignende art, rejse spørgsmålet, om disse varer og tjenesteydelser ville kunne have samme geografiske oprindelse eller ej. Dette spørgsmål skal ifølge The Tea Board besvares bekræftende.

66. Det bemærkes, at der ifølge fast retspraksis ved vurderingen af ligheden mellem varer og tjenesteydelser skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem disse varer eller tjenesteydelser. Disse faktorer omfatter navnlig varernes art, anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden<sup>33</sup> og deres distributionskanaler<sup>34</sup>.

67. Det bemærkes endvidere, at selv om retspraksis synes at kræve, at vurderingen af ligheden mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser skal udføres på grundlag af strengt kommercielle kriterier, er en sådan vurdering et led i en bredere kontekst vedrørende vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling som anført ovenfor. Det følger heraf, at der ud over anvendelsen af et vist antal forud fastsatte faktorer, i hvert enkelt tilfælde skal tages hensyn til muligheden for, at forbrugeren konkret kan tillægge de omhandlede varer eller tjenesteydelser en fælles kommerciel oprindelse.

68. Det er derfor ikke udelukket, at en simpel lighed mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser i visse tilfælde kan være tilstrækkeligt til i målgruppens bevidsthed at skabe en overbevisning om, at varerne, såfremt de er påført et identisk eller lignende tegn, er blevet fremstillet under en enkelt virksomheds kontrol eller af virksomheder, der er forbundet med hinanden.

33 – Jf. vedrørende artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 dom af 29.9.1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 23).

34 – Jf. bl.a. dom af 11.7.2007, El Corte Inglés mod KHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), (T-443/05, EU:T:2007:219, præmis 37).

69. På grundlag af bl.a. ovenstående overvejelser vil jeg ikke udelukke, når en indsigelse i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er støttet på et kollektivmærke (enten i henhold til stk. 1 eller stk. 2 i denne forordnings artikel 66), at der ved vurderingen af ligheden mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser – idet denne vurdering skal udføres på grundlag af de samme kriterier, der anvendes i tilfælde af en tvist mellem to individuelle varemærker – kan tages hensyn til disse varemærkers særlige art, for så vidt som en sådan faktor vil kunne have indvirkning på den opfattelse, som forbrugeren har af forholdet mellem disse varer eller tjenesteydelser.

70. Det står imidlertid klart, at vurderingen af denne forbindelse selv i et sådant tilfælde sluttelig har til formål at afgøre, om der foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, og at denne risiko som set ovenfor vedrører de omhandlede varers eller tjenesteydelsers kommercielle oprindelse.

71. Kriteriet om den potentielle geografiske oprindelse af de tjenesteydelser, der er omfattet af de ansøgte varemærker, er åbenlyst ikke af en art, der angiver risikoen for, at den relevante kundekreds kan føres til at tro, at disse tjenesteydelser hidrører fra et af medlemmerne af den sammenslutning, der er indehaver af de ældre kollektivmærker, i det mindste under omstændigheder som dem i sagen, hvor udtrykket »darjeeling« ikke anvendes i de ansøgte varemærker som geografisk betegnelse.

72. Det første appelanbringendes andet led bør derfor ligeledes forkastes som ugrundet.

#### ***d) Forslag til afgørelse vedrørende hovedappellens første anbringende***

73. På grundlag af samtlige ovenstående bemærkninger har The Tea Board efter min opfattelse ikke godtgjort, at de appellerede domme er behæftede med retlige fejl for så vidt angår de undersøgte emner. Angående klagepunkterne om en forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder er det tilstrækkeligt at bemærke, at de på ingen måde er blevet understøttet.

74. Hovedappellens første anbringende bør derfor forkastes i sin helhed.

#### ***2. Hovedappellens andet anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009***

75. Det er The Tea Boards opfattelse, at Retten har begået en retlig fejl og fordrejet de faktiske omstændigheder, da den i de appellerede domme konkluderede, at de positive kvaliteter, der fremhæves ved ordbestanddelen »darjeeling«, ikke kan overføres til en del af tjenesteydelserne i klasse 35 eller til nogen af tjenesteydelserne i klasse 38, som er omfattet af de ansøgte varemærker, og at brugen af disse varemærker derfor ikke har givet Delta Lingerie en kommerciel fordel for så vidt angår disse tjenesteydelser. Retten har desuden undladt at begrunde denne konklusion.

76. Med hensyn hertil skal det blot bemærkes, at The Tea Board på ingen måde har anført, på hvilken måde den nævnte konklusion er behæftet med en retlig fejl, eller understøttet sit klagepunkt vedrørende en forkert gengivelse af de faktiske omstændigheder. De to klagepunkter bør derfor forkastes.

77. For så vidt angår den angiveligt manglende begrundelse bemærker jeg, at Retten i hver af de appellerede domme har præciseret, at grunden til, at brugen af de ansøgte varemærker skulle have givet Delta Lingerie en kommerciel fordel for så vidt angår tjenesteydelserne i klasse 35, bortset fra detailhandelstjenesteydelserne af kvindeligt undertøj, og tjenesteydelserne i klasse 38, på ingen måde fremgår af sagsakterne, og at The Tea Board ikke havde fremlagt noget specifikt bevis, der kunne

godtgøre en sådan fordel. Under henvisning til de manglende beviser, der kunne have godtgjort overførsel af de positive kvaliteter, der er forbundet med ordbestandsdelen »darjeeling«, til de omhandlede tjenesteydelser, har Retten i tilstrækkeligt omfang begrundet konklusionen om, at en sådan overførsel ikke kunne fastslås i den foreliggende sag.

78. Hovedappellens andet anbringende bør derfor forkastes.

### **3. Forslag til afgørelse vedrørende hovedappellen**

79. Da de to anbringender til støtte for hovedappellen af de anførte grunde delvist bør afvises, delvist forkastes som ugrundede, kan der efter min opfattelse ikke gives medhold i hovedappellen. Jeg foreslår derfor Domstolen at forkaste appellen i sin helhed.

## **B. Kontraappellerne**

80. Til støtte for hver af kontraappellerne har Delta Lingerie fremsat to anbringender. Det første vedrører en retlig fejl, som Retten har begået ved en forkert gengivelse af de respektive funktioner for så vidt angår dels varemærkerne, dels de beskyttede geografiske betegnelser. Det andet anbringende vedrører en selvmodsigelse i begrundelserne og en retlig fejl i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

### **1. Kontraappellernes første anbringende vedrørende en forkert gengivelse af funktionerne for så vidt angår varemærkerne, henholdsvis de beskyttede geografiske betegnelser**

81. Ifølge Delta Lingerie har Retten begået en retlig fejl, da den anførte en hypotetisk forudsætning, hvorefter de ældre varemærkers renommé var blevet godtgjort, og lagde denne forudsætning til grund for en forkert konklusion om, at det renommé, som betegnelsen »Darjeeling« havde som beskyttet geografisk betegnelse for te, kunne overføres til det samme tegn, der var beskyttet som kollektivmærke for varer af samme art, hvorved Retten fordrejede disse to typer tegns respektive funktioner.

82. Dette anbringende udspringer efter min opfattelse af en forkert forståelse af de appellerede domme.

83. Det bemærkes, at Retten i de appellerede dommes præmis 79 har anført, for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt de ældre varemærker har et renommé eller ej som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, at formuleringen i de anfægtede afgørelser »i det mindste er tvetydig«, og at det fremgår af »den eneste sætning, der ikke er tvetydig« i den del af afgørelserne, der vedrører analysen af det nævnte spørgsmål, at appelkammeret ikke havde konkluderet endeligt vedrørende de ældre varemærkers renommé. Idet Retten konstaterede, at appelkammeret dog havde fortsat sin analyse vedrørende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, antog den i de appellerede dommes præmis 80, at appelkammeret nødvendigvis havde baseret sig på hypotesen om, at et sådant renommé var blevet godtgjort.

84. Dels har Retten ikke selv, i modsætning til, hvad Delta Lingerie har anført, formuleret en sådan hypotese, men begrænset sig til at konstatere, at appelkammeret havde gjort det. Dels vedrørte den nævnte hypotese beviset for de ældre varemærkers renommé, og ikke, således som Delta Lingerie synes at have anført, de elementer, der kunne have ligget til grund for en sådan bevisførelse.



85. Med denne fremgangsmåde tog Retten ikke alene ikke selv stilling til spørgsmålet om, hvorvidt der var ført bevis for de ældre varemærkers renommé, men den udtalte sig heller ikke om, hverken eksplicit eller implicit, hvorvidt det renommé, som betegnelsen »Darjeeling« havde som beskyttet geografisk betegnelse for te, med henblik på et sådant bevis kunne overføres til det samme beskyttede tegn i et kollektivmærke for varer af samme art.

86. Det kan ikke imod denne konklusion gøres gældende, at den hypotetiske forudsætning, hvorefter de ældre varemærkers renommé var blevet godtgjort, alene kunne være blevet formuleret under hensyntagen til en sådan overførsel af renomméet. Dels fremgår det nemlig ikke klart af de omtvistede afgørelser, bl.a. på grund af deres tvetydige ordlyd, at den manglende hensyntagen til muligheden for en sådan overførsel var det eneste aspekt af indsigelsesafdelingens analyse vedrørende vurderingen af de ældre varemærkers renommé, som blev kritiseret af appelkammeret. Dels tog appelkammeret ikke selv klart og endeligt stilling til en sådan mulighed, eller til det efterfølgende spørgsmål om, hvorvidt en eventuel overførsel af renomméet under sagens omstændigheder ville have været tilstrækkeligt til at godtgøre, at de ældre varemærker havde renommé i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, eller i det mindste et af dem.

87. Konklusionen om, at Retten ikke traf afgørelse i spørgsmålet om, hvorvidt en beskyttet geografisk betegnelses renommé kan overføres til et kollektivmærke som omhandlet i artikel 66, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 med henblik på anvendelse af denne forordnings artikel 8, stk. 5, bekræftes derimod i de appellerede dommes præmis 147, hvori Retten efter at have konkluderet i hver af sagerne, at de omtvistede afgørelser skulle annulleres delvist, præciserede, at det for det første påhvilede appelkammeret at formulere en endelig konklusion om eksistensen af de ældre varemærkers renommé og i givet fald om intensiteten heraf.

88. Det fremgår af det ovenstående, at det første anbringende i hver af kontraappellerne bør forkastes, idet det støttes på en fejlagtig fortolkning af de appellerede domme og omhandler et retligt spørgsmål, hvorom Retten ikke har truffet afgørelse.

## ***2. Kontraappellernes andet anbringende vedrørende en selvmodsigende begrundelse og en retlig fejl i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009***

89. Delta Lingerie har i forbindelse med sit andet appelanbringende for det første gjort gældende, at Retten har modsagt sig selv og tilsidesat sin begrundelsespligt, da den i de appellerede dommes præmis 141 fastslog, at der ikke var noget til hinder for, at den kundekreds, som de ansøgte varemærker var rettet imod, ved overførsel til de ansøgte varemærker kan være tiltrukket af de positive værdier og egenskaber, der er forbundet med regionen Darjeeling, mens Retten i disse dommes præmis 107, 111 og 120 konkluderede, at der ikke forelå nogen forbindelse mellem de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de ansøgte varemærker, og den nævnte region, og at der slet ikke var nogen lighed mellem på den ene side disse varer og tjenesteydelser og på den anden side den vare, der er omfattet af de ældre varemærker.

90. Dette klagepunkt kan efter min opfattelse ikke tiltrædes. De appellerede dommes præmis 107, 111 og 120, som Delta Lingerie har henvist til, omhandler nemlig analysen af eksistensen af en alvorlig risiko for skade på de ældre varemærkers særpræg, mens disse dommes præmis 141 vedrører undersøgelsen af, om der foreligger en risiko for, at brug af de ansøgte varemærker uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé. En vurdering af, om disse to risici foreligger, kræver, at forskellige elementer tages i betragtning. Når det således vurderes, om det ældre varemærkes særpræg er påført skade, er det gennemsnitsforbrugerens økonomiske adfærd vedrørende de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for, der skal tages i betragtning, mens analysen, når det vurderes, om der foreligger en risiko for *free-riding*, skal udføres ud fra gennemsnitsforbrugerens synspunkt i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

91. Det er således uden at modsige sig selv, at Retten på den ene side har kunnet konstatere, at forbrugeren af den vare, der er omfattet af de ældre kollektivmærker, ikke bringes til at tro, at de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de af Delta Lingerie indgivne varemærkeansøgninger, stammer fra regionen Darjeeling, og på den anden side at forbrugeren af disse varer og tjenesteydelser vil være tiltrukket af de positive værdier og kvaliteter, der er forbundet med den nævnte region.

92. Der rejses ikke tvivl om denne konklusion af den omstændighed, som Delta Lingerie har påpeget, at forbrugerne af den vare, der er omfattet af de ældre kollektivmærker, og forbrugerne af de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de ansøgte varemærker, i et vist omfang er sammenfaldende. Disse forbrugeres opfattelse og adfærd er nemlig blevet analyseret af Retten under forskellige vinkler (dels evnen til at placere og genkende de omhandlede varers eller tjenesteydelsers geografiske oprindelse, dels tilbøjeligheden til at give efter for en geografisk betegnelses tiltrækningskraft) og i forbindelse med forskellige købshandlinger.

93. For det andet har Delta Lingerie gjort gældende, at Retten har begået en retlig fejl i forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, idet den i de appellerede domme konkluderede, at der forelå en risiko for, at brug af de ansøgte varemærker uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse i henhold til denne bestemmelse, selv efter at have konstateret, at appelkammeret ikke havde foretaget nogen specifik analyse af, om der i kundekredsens bevidsthed forelå en sammenhæng mellem de omtvistede tegn.

94. Det skal med hensyn hertil blot bemærkes, at det først var efter, at Retten havde konstateret, at appelkammerets analyse var støttet på den hypotetiske forudsætning om, at der forelå en sådan sammenhæng, at den fortsatte sin undersøgelse af lovligheden af de anfægtede afgørelser på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, for efter denne undersøgelse at konkludere, at denne bestemmelse var blevet tilsidesat. Med denne fremgangsmåde har Retten, i modsætning til, hvad Delta Lingerie har hævdet, ikke tilsidesat betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

### ***3. Forslag til afgørelse vedrørende kontraappellerne***

95. Da undersøgelsen af de anbringender, der er fremsat til støtte for kontraappellerne, ikke har gjort det muligt at konstatere nogen af de fejl, som Delta Lingerie har gjort gældende for så vidt angår de appellerede domme, bør de nævnte appeller efter min opfattelse forkastes i deres helhed.

## **VI. Forslag til afgørelse**

96. På grundlag af samtlige ovenstående bemærkninger foreslår jeg Domstolen, at den forkaster både hovedappellerne og kontraappellerne og tilpligter The Tea Board at betale de sagsomkostninger, der er forbundet med de førstnævnte, og Delta Lingerie de sagsomkostninger, der er forbundet de sidstnævnte.