Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 2 de octubre de 2015 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marca figurativa Darjeeling — Marcas comunitarias colectivas anteriores denominativa y figurativa DARJEELING — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-624/13,

The Tea Board, con domicilio social en Calcuta (India), representada por los Sres. A. Nordemann y M. Maier, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Delta Lingerie, con domicilio social en Cachan (Francia), representada por M[es] G. Marchais y P. Martini-Berthon, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de septiembre de 2013 (asunto R 1504/2012-2) relativa a un procedimiento de oposición entre The Tea Board y Delta Lingerie,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. D. Gratsias (Ponente), Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. C. Wetter, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2013;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de mayo de 2014;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de abril de 2014;

visto el auto de 24 de octubre de 2014 que acordó la acumulación de los asuntos T-624/13 a T-627/13 a efectos de la fase oral;

celebrada la vista el 11 de febrero de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 22 de octubre de 2010 la coadyuvante, Delta Lingerie, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo figurativo reproducido más adelante, que contiene el elemento verbal «darjeeling», en caracteres blancos, integrado en un rectángulo de color verde claro:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 25, 35 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

— clase 25: «Ropa interior femenina y artículos de lencería de día y de noche, en particular fajas, bodies, corpiños, corsés, sujetadores, bragas, slips, tangas, manguitos, culotes, calzones, ligueros, ligas, jarreteras, combinaciones, picardías, panties, medias, bañadores; prendas de vestir, prendas de vestir de punto, lencería, camisetas sin manga, camisetas, corsés, corpiños, picardías, boas, batas, monos, jerseys, bodies, pijamas, camisas para dormir, pantalones, pantalones de interior, chales, batas, batas, albornoces, trajes de baño, calzones de baño, enaguas, fulares»;

— clase 35: «Servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño; servicios de asesoría de negocios para la creación y la explotación de puntos de venta al por menor y de centrales de compra para la venta al por menor y la publicidad; servicios de promoción de ventas (para terceros), publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, publicidad en línea en una red informática, distribución de material publicitario (folletos, prospectos, periódicos gratuitos, muestras), servicios de suscripción a periódicos para terceros; Informaciones o informes de negocios; organización de exposiciones y de acontecimientos con fines comerciales o de publicidad, agencia de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, publicidad radiofónica, televisada, patrocinio publicitario»;

— clase 38: «Telecomunicaciones, transmisión de mensajes y de imágenes asistida por ordenador, servicios de teledifusión interactiva relativos a la presentación de productos, comunicación por terminales informáticos, comunicación (transmisión) por redes informáticas globales, abiertas o cerradas».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 4/2011 de 7 de enero de 2011.

5 El 7 de abril de 2011 la demandante, The Tea Board, entidad creada por la Ley india sobre el té nº 29 de 1953 y habilitada para gestionar la producción de té, formuló oposición en virtud del artículo 41 del Reglamento nº 207/2009 al registro de la marca solicitada para los productos y los servicios enumerados en el apartado 3 anterior.

6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

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

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



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

8 Los motivos aducidos en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento nº 207/2009.

9 Por otro lado, según resulta de los datos presentados por la demandante ante la Sala de Recurso, el elemento verbal «darjeeling», que es común a los signos en conflicto, constituye una indicación geográfica protegida para el té, registrada a través del Reglamento de Ejecución (UE) nº 1050/2011 de la Comisión, de 20 de octubre de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Darjeeling (IGP)] (DO L 276, p. 5), a raíz de una solicitud recibida el 12 de noviembre de 2007. Ese Reglamento de Ejecución se adoptó con fundamento en el Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 93, p. 12), sustituido posteriormente por el Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343, p. 1).

10 El 10 de julio de 2012 la División de Oposición desestimó la oposición, por un lado, porque los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto no eran similares en lo que concierne a la aplicación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, y, por otro, porque los elementos

aportados por la demandante no bastaban para demostrar la existencia de un renombre de las marcas comunitarias colectivas anteriores ante el público pertinente, en lo que atañe a la aplicación del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

11 El 10 de agosto de 2012 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

12 Por resolución de 17 de septiembre de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición. En particular, concluyó que, dada la falta de similitud entre los productos y servicios designados por los signos en conflicto, no había riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. También desestimó la supuesta infracción del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento, porque los elementos aportados por la demandante no bastaban para acreditar que concurrieran las condiciones de aplicación de la citada disposición.

Pretensiones de las partes

13 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

14 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

15 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Confirme la resolución impugnada.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

1. *Sobre la admisibilidad de los documentos y medios de prueba presentados por primera vez ante el Tribunal*

16 La demandante presenta al Tribunal, entre otras cosas, dos imágenes, reproducidas en el cuerpo de la demanda, que representan la fachada de uno o de varios puntos de venta de la coadyuvante, dos imágenes, reproducidas en el cuerpo de la demanda y utilizadas para fines publicitarios por la coadyuvante, varias páginas extraídas de un sitio Internet titulado «Lingerie Stylist Blog» (anexo 7) y varias páginas extraídas de un sitio Internet titulado «TheStriversRow» (anexo 8). Esos medios de prueba no se presentaron ante los órganos de la OAMI, como confirmó la demandante en la vista.

17 LA OAMI impugna la admisibilidad de esas imágenes y anexos y su fuerza probatoria. La coadyuvante considera que los elementos antes mencionados no son pertinentes en el presente asunto.

18 Según reiterada jurisprudencia, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 65 del Reglamento nº 207/2009, y la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de derecho existentes en la fecha en la que se dictó el acto, sin que sea función propia del Tribunal reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los elementos presentados por primera vez ante él. Por tanto, debe prescindirse de los elementos antes mencionados sin que sea necesario valorar su fuerza probatoria [auto de 7 de febrero de 2013, Majtczak/Feng Shen Technology y OAMI, C-266/12 P, EU:C:2013:73, apartado 45; véase la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].

2. *Sobre el fondo*

19 La demandante aduce dos motivos, fundados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de éste.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009

20 En su primer motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso excluyó erróneamente la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, tras haber apreciado que los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto eran totalmente diferentes. Reprocha, en particular, a la Sala de Recurso su error acerca del alcance de la protección conferida a las marcas comunitarias colectivas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, al realizar, en este asunto, la misma apreciación que habría llevado a cabo para apreciar la existencia de un riesgo de confusión entre dos marcas individuales. En ese sentido, la demandante afirma que la función esencial de una marca colectiva, como las marcas anteriores en este caso, consiste en garantizar que los productos o los servicios cubiertos por ella proceden de una empresa situada en la zona de procedencia geográfica indicada por la marca considerada. Según la demandante, esa función se diferencia claramente de la de una marca individual, que consiste en garantizar al consumidor el origen empresarial de los productos y los servicios designados.

21 En sustancia, la demandante mantiene que, a causa de la función específica de las marcas colectivas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, se debe tomar en consideración el hecho de que los productos o los servicios objeto de los signos en conflicto puedan tener la misma procedencia geográfica, en cuanto criterio para la apreciación de su similitud y, también, como factor determinante en la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión. La demandante mantiene, en ese sentido, que el riesgo de confusión consiste, en un caso como el presente, en que los consumidores puedan creer que los productos o sus materias primas y los servicios objeto de los signos en conflicto tienen la misma procedencia geográfica.

22 Así pues, la argumentación expuesta en el primer motivo se divide en dos partes. En la primera, la demandante alega, en sustancia, que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, al omitir en la comparación de los productos y de los servicios objeto de los signos en conflicto la consideración de su procedencia, real o hipotética, sin atender así a la función específica de las marcas colectivas que protegen una procedencia geográfica. En la segunda, la demandante reprocha, en sustancia, a la Sala de Recurso haber cometido un error de Derecho al omitir en la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, la consideración de la procedencia geográfica, real o hipotética, de los productos o de los servicios objeto de los signos en conflicto, sin atender así a la función específica de las marcas colectivas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del mismo Reglamento.

23 La OAMI y la coadyuvante rebaten los argumentos de la demandante.

Sobre el público pertinente

24 Según la jurisprudencia, el riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, entre dos marcas en conflicto no debe apreciarse a partir de una comparación abstracta de los signos en conflicto y los productos o servicios que designan. La apreciación de ese riesgo debe basarse, antes bien, en la percepción que el público pertinente tendrá de los signos y de los productos o servicios [sentencia de 24 de mayo de 2011, ancotel/OAMI — Acotel (ancotel.), T-408/09, EU:T:2011:241, apartado 29].

25 Más en particular, según reiterada jurisprudencia, en la apreciación global del riesgo de confusión debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo. El público pertinente para la apreciación del riesgo de confusión está integrado por los usuarios que pueden utilizar tanto los productos o los servicios designados por la marca anterior como los designados por la marca solicitada (véase la sentencia ancotel, apartado 24 *supra*, EU:T:2011:241, apartados 37 y 38 y jurisprudencia citada).

26 En el presente asunto, toda vez que la resolución impugnada no contiene ningún análisis específico sobre el público pertinente, y la Sala de Recurso se limitó a confirmar plenamente el análisis realizado por la División de Oposición para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, es preciso referirse a la resolución de esta última. De la jurisprudencia resulta en efecto que, cuando la Sala de Recurso confirma la resolución del órgano inferior de la OAMI, esa resolución, así como su motivación, forman parte del contexto en el que se ha adoptado la resolución de la Sala de Recurso, contexto que conocen las partes y que permite al juez ejercer plenamente su control de legalidad del fundamento de la apreciación de la Sala de Recurso [véase la sentencia de 28 de junio de 2011, ReValue Immobilienberatung/OAMI (ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, apartado 20 y jurisprudencia citada].

27 Según la resolución de la División de Oposición, los servicios comprendidos en la clase 35 se ofrecen por sociedades mercantiles que operan en los sectores de la venta minorista, de la publicidad, de la administración y en otros ámbitos profesionales. Por otra parte, la División de Oposición estimó que los servicios comprendidos en la clase 38 se destinan al público en el sector de las telecomunicaciones.

28 Como sea que la División de Oposición no realizó ningún análisis específico acerca del público pertinente al que se dirigen los productos objeto de las marcas en conflicto, hay que deducir que consideró implícitamente que los productos referidos se dirigen al mismo público.

29 En ese sentido, de la resolución de la División de Oposición resulta que ese público, al que se dirigen tanto los productos objeto de la marca solicitada como el producto designado con las marcas anteriores, es el público en general. En efecto, en su apreciación de la existencia del renombre de las marcas anteriores, la División de Oposición tuvo que definir al público al que éstas se dirigen [véase en ese sentido la sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Rec, EU:T:2007:35, apartado 48]. De esa forma, consideró que los medios de prueba aportados por la demandante no ponían de manifiesto un reconocimiento de las marcas anteriores entre el público en general del territorio pertinente, a saber, el público en general de la Unión Europea.

30 Por tanto, dado que la Sala de Recurso ratificó plenamente la resolución de la División de Oposición en lo que atañe a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, hay que deducir de la resolución impugnada que los productos objeto de los signos en conflicto se dirigen al mismo público, que es el público en general. La demandante concuerda, además, con ese criterio, al

afirmar que el té y las prendas de vestir tienen los mismos consumidores. Por otro lado, la Sala de Recurso consideró implícitamente, como ha confirmado la OAMI en su escrito de contestación, que los servicios comprendidos en las clases 35 y 38 designados por la marca solicitada se dirigen usualmente a un público profesional.

31 En ese sentido, hay que apreciar que nada permite desvirtuar las conclusiones sobre ese aspecto ratificadas por la Sala de Recurso, que en cualquier caso no discuten las partes litigantes.

Sobre la primera parte del primer motivo

32 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente [véase la sentencia de 9 de junio de 2010, Muñoz Arraiza/OAMI — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Rec, EU:T:2010:226, apartado 25 y jurisprudencia citada].

33 Es preciso observar, además, que el artículo 66 del Reglamento nº 207/2009 prevé la posibilidad de registro de marcas comunitarias colectivas. Según su apartado 1, podrán constituir tales marcas «las marcas comunitarias así designadas al efectuarse la presentación de la solicitud que sean adecuadas para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular, frente a los productos o servicios de otras empresas». Se precisa que podrán solicitar esas marcas «las asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes que, a tenor de la legislación que les sea aplicable, tengan capacidad, en su propio nombre, para ser titulares de derechos y obligaciones de cualquier tipo, de celebrar contratos o de realizar otros actos jurídicos y tengan capacidad procesal, así como las personas jurídicas de derecho público». El artículo 66, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 precisa que las disposiciones de este Reglamento se aplicarán a las marcas comunitarias colectivas, «salvo disposición contraria prevista en los artículos 67 a 74» del mismo Reglamento.

34 El artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 permite el registro de «los signos o las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios», como marcas comunitarias colectivas, con arreglo al apartado 1 del mismo artículo, no obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, conforme al que se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones de esa clase.

35 De la jurisprudencia resulta que, con arreglo a las disposiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, en relación con las del artículo 66, apartado 3, del mismo Reglamento, una marca comunitaria colectiva disfruta, como toda marca comunitaria, de protección contra cualquier vulneración que pudiera derivar del registro de una marca comunitaria que implique un riesgo de confusión (sentencia RIOJAVINA, apartado 32 *supra*, EU:T:2010:226, apartado 22).

36 Como han recordado el Tribunal de Justicia y el Tribunal General en numerosas ocasiones, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de condiciones acumulativas [véase el auto de 25 de noviembre de 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/OAMI, C-216/10 P,

EU:C:2010:719, apartado 26 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 5 de diciembre de 2012, Consorzio vino Chianti Classico/OAMI — FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, apartado 19 y jurisprudencia citada].

37 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar si existe identidad o similitud entre los productos y servicios objeto de los signos en conflicto, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, se deben tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario [véanse las sentencias de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, apartado 65 y jurisprudencia citada, y de 21 de marzo de 2013, Event/OAMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, apartado 40 y jurisprudencia citada]. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate, o la circunstancia de que tales productos se vendan con frecuencia en los mismos puntos de venta especializados, que puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre ellos y reforzar la impresión de que la responsable de su fabricación es una misma empresa [véase la sentencia de 18 de junio de 2013, Otero González/OAMI — Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325, apartado 32 y jurisprudencia citada].

38 En el presente asunto, la División de Oposición apreció que los productos designados con la marca solicitada y comprendidos en la clase 25 no presentaban similitudes con el té, único producto designado por las marcas anteriores, a causa de su naturaleza respectiva, de su destino, de los canales empleados para su distribución y de la red de distribuidores intervinientes, y por el hecho de que esos productos no eran complementarios ni competían entre sí. Concluyó, por tanto, que no existía vínculo alguno entre esos productos. Llegó seguidamente a la misma conclusión acerca de los servicios comprendidos en las clases 35 y 38 y designados con la marca solicitada. La Sala de Recurso ratificó plenamente las conclusiones de la División de Oposición. Esa Sala desestimó, sobre ese aspecto, los argumentos expuestos por la demandante, basados en la función esencial de las marcas colectivas, como las marcas anteriores, que según la demandante están reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009.

39 Ante el Tribunal, la demandante sustenta, principalmente, su argumentación en esa «función esencial» de las marcas colectivas, como las marcas anteriores, y afirma que los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto deben considerarse similares por el solo hecho de que potencialmente pueden tener la misma procedencia geográfica.

40 Es oportuno recordar en ese sentido que, según resulta del octavo considerando del Reglamento nº 207/2009, el fin primordial de la protección otorgada por la marca comunitaria es garantizar la función de origen de la marca. Se trata de la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia [véase la sentencia de 16 de julio de 2009, American Clothing Associates/OAMI y OAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P y C-208/08 P, Rec, EU:C:2009:477, apartado 40 y jurisprudencia citada].

41 En el presente asunto no se discute que el elemento verbal «darjeeling» puede servir en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto designado por las marcas anteriores. No puede desvirtuar esa apreciación la argumentación de la OAMI fundada en la percepción eventual de esa palabra por una parte del público, que no reconocería «darjeeling» como un nombre geográfico. Ahora bien, aunque es cierto, como recuerda fundadamente la demandante, que la función esencial de una indicación geográfica es garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares propias de ellos (véase en ese sentido la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Rec, EU:C:2011:189, apartado 147), no sucede lo mismo para la función esencial de una marca comunitaria colectiva. El hecho de que esta última esté

constituida por una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica de los productos designados, no afecta a la función esencial de toda marca colectiva, que resulta del artículo 66, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, a saber, la de distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación que sea su titular de los de otras asociaciones o empresas (véase en ese sentido la sentencia RIOJAVINA, apartado 32 *supra*, EU:T:2010:226, apartados 26 y 27). Por tanto, la función de una marca comunitaria colectiva no se altera a causa de su registro en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. Se trata más, en particular, de un signo que permite distinguir los productos o los servicios en función de la asociación titular de la marca y no en función de su procedencia geográfica.

42 En efecto, aunque el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 establece una excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, flexibilizando las condiciones de registro y permitiendo que se beneficien de ella marcas descriptivas de la procedencia de los productos designados [véase en ese sentido la sentencia de 13 de junio de 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OAMI — Garmo (HELLIM), T-534/10, Rec, EU:T:2012:292, apartado 51], ese Reglamento es aplicable, conforme a su artículo 66, apartado 3, salvo disposición contraria expresa, a todas las marcas comunitarias colectivas, incluidas las registradas en virtud de su artículo 66, apartado 2.

43 Por consiguiente, toda vez que ninguna disposición contenida en el capítulo del Reglamento nº 207/2009 dedicado a las marcas comunitarias colectivas permite deducir que la función esencial de las marcas comunitarias colectivas, incluidas las constituidas por una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica de los productos designados, sea diferente de la de las marcas comunitarias individuales, es preciso estimar que esa función esencial consiste, al igual que la de estas últimas, en distinguir los productos o los servicios designados con la marca en función de la entidad específica de la que provienen y no en función de su procedencia geográfica.

44 Por tanto, la demandante mantiene infundadamente que una marca comunitaria colectiva constituida por una indicación que puede servir para designar la procedencia geográfica de los productos o los servicios designados no puede ser apta para distinguir los productos o los servicios de los miembros de la asociación que es titular de ella de los de otras empresas.

45 En efecto, conforme al artículo 67, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, el solicitante de una marca comunitaria colectiva debe presentar un reglamento de uso de la marca solicitada, que indicará las condiciones de su uso, las personas autorizadas para utilizarla y las condiciones de afiliación a la asociación solicitante. Según el artículo 71 del Reglamento nº 207/2009, el titular de la marca comunitaria colectiva puede modificar ese reglamento de uso. Así pues, para las marcas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, las condiciones de afiliación a la asociación titular también se determinan por su reglamento de uso. Es cierto que, en virtud del artículo 67, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, antes mencionado y citado por la demandante, el reglamento de uso de una marca comprendida en el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 debe autorizar a cualquier persona cuyos productos o servicios procedan de la zona geográfica de que se trate a hacerse miembro de la asociación titular de la marca. No obstante, el Reglamento nº 207/2009 no excluye que la asociación titular de una marca comunitaria colectiva comprendida en el artículo 66, apartado 2, de ese Reglamento pueda prever en el reglamento de uso de esa marca que entidades o personas que colaboren con entidades cuyos productos procedan de la zona geográfica en cuestión o que utilicen como materias primas los productos de la asociación titular de la marca puedan afiliarse a esa asociación y utilizar esa marca, sin que estén establecidas en la región de procedencia geográfica designada por la marca y sin que sus productos procedan directamente de la zona geográfica considerada.

46 De cuanto precede resulta que la función de las marcas comunitarias colectivas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 consiste en distinguir los productos o los servicios designados por esas marcas en función de la entidad titular y no en función de su procedencia geográfica.

47 Debe desestimarse el argumento de la demandante basado en una sentencia del Bundesgerichtshof (Tribunal supremo federal alemán) dictada el 30 de noviembre de 1995 [asunto I ZB 32/93; publicada en 1996, GRUR 270, 271 (MADEIRA)], que juzgó que una marca colectiva garantiza que los productos provienen de una empresa situada en la zona de procedencia geográfica y que está habilitada para utilizar la marca colectiva. Como resulta de la jurisprudencia, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional [véase en ese sentido la sentencia de 16 de mayo de 2007, Trek Bicycle/OAMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143, apartado 63].

48 Es preciso señalar, finalmente, que no son pertinentes en este asunto el artículo 7, apartado 1, letra k), del Reglamento nº 207/2009, que establece, con sujeción a condiciones, un motivo de denegación absoluto del registro de un signo como marca comunitaria cuando incluya o esté compuesto por una indicación geográfica protegida de conformidad con el Reglamento nº 510/2006, sustituido por el Reglamento nº 1151/2012, ni el artículo 164 del mismo Reglamento, que se refiere, por remisión al artículo 14 del Reglamento nº 510/2006, a las relaciones entre marcas solicitadas o registradas, por una parte, e indicaciones geográficas protegidas en el sentido de ese último Reglamento, por otra parte. En efecto, en este asunto la demandante no invocó ante los órganos de la OAMI una indicación geográfica protegida en el sentido del Reglamento nº 510/2006, sino que promovió un procedimiento de oposición, basada en las marcas comunitarias colectivas citadas en el apartado 6 anterior y en los motivos relativos de denegación previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 207/2009.

49 Por lo antes expuesto, se debe apreciar, al igual que la OAMI y la coadyuvante, que, cuando en un procedimiento de oposición los signos en conflicto son marcas colectivas, por una parte, y marcas individuales, por otra, la comparación de los productos y de los servicios designados debe realizarse según los mismos criterios que se aplican cuando se aprecia la similitud o la identidad de los productos y de los servicios objeto de dos marcas individuales.

50 Por tanto, se ha de confirmar la conclusión enunciada por la Sala de Recurso en este asunto, según se ha expuesto en el apartado 38 anterior. En efecto, es notorio que las prendas de vestir y el té no se producen en general por las mismas empresas ni se comercializan con las mismas marcas. No cabe suponer, así pues, que un fabricante de prendas de vestir opera también en el sector del cultivo o de la comercialización del té. Dicho de otras manera, el público pertinente no presumirá que los productos designados por los signos en conflicto tengan el mismo origen empresarial ni que la responsabilidad de su fabricación corresponda a la misma empresa [véase en ese sentido la sentencia de 18 de noviembre de 2014, Repsol/OAMI — Adell Argiles (ELECTROLINERA), T-308/13, EU:T:2014:965, apartado 38]. Es también manifiesto que los productos referidos no son complementarios, y aún menos compiten entre sí, y que sus canales de distribución son diferentes.

51 Además, por lo expuesto en los apartados 40 a 47 anteriores, debe desestimarse la argumentación de la demandante de que la posibilidad de que el público llegara a creer que los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto tienen la misma procedencia geográfica puede constituir un criterio que bastaría para acreditar su similitud o su identidad a efectos de aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

52 En efecto, como afirma la OAMI, en una misma zona geográfica puede producirse o suministrarse una variedad muy amplia de productos o de servicios. Nada impide, además, que una región cuyo nombre geográfico esté registrado como marca comunitaria colectiva, en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, sea la fuente de diferentes materias primas aptas para utilizarse en la

confección de productos diferentes y variados. Atendiendo a esas apreciaciones, una interpretación extensiva del artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, como la sugerida por la demandante, equivaldría, según alega la coadyuvante, a conferir a las marcas colectivas, registradas en concepto de excepción al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, una protección absoluta, independiente de los productos designados por los signos en conflicto y contraria por ello al mismo texto del artículo 8, apartado 1, letra b), de ese Reglamento.

53 Así sucede también en lo concerniente a los servicios comprendidos en la clase 35 y a los incluidos en la clase 38. La sola posibilidad de que el consumidor medio pudiera considerar que los servicios referidos, a saber, los servicios de venta al por menor ofrecidos con la marca DARJEELING, estén ligados a productos procedentes de la zona geográfica homónima, o que los servicios de telecomunicación prestados con la misma marca están ligados a esa zona geográfica, o que ofrecerán información sobre ella, no puede bastar para acreditar una similitud entre los servicios objeto de la marca solicitada y el producto designado con las marcas anteriores.

54 Se ha de desestimar, además, el argumento de la demandante fundado en la representación gráfica del elemento verbal «darjeeling» contenido en la marca solicitada, y en el nexo que la semejanza de los puntos sobre las letras «i» y «j» con las hojas de té podría crear entre el té y los productos objeto de la marca solicitada. En efecto, aun suponiendo que esos puntos se parecieran efectivamente a hojas, y más especialmente a hojas de té, y que crearan un nexo entre el té y los productos objeto de la marca solicitada, ese nexo no podría bastar para originar una similitud o una identidad de los productos o de los servicios objeto de los signos en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

Sobre la segunda parte del primer motivo

55 En la segunda parte de su primer motivo, la demandante reprocha, en sustancia, a la Sala de Recurso haber omitido en la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, la consideración de la procedencia geográfica, real o potencial, de los productos o de los servicios objeto de los signos en conflicto.

56 Dado que se ha desestimado la argumentación de la demandante, expuesta en la primera parte del primer motivo y fundada en la similitud de los productos y de los servicios objeto de los signos en conflicto, y que, en consecuencia, no concurre una de las dos condiciones acumulativas enunciadas en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, es preciso apreciar, de entrada, que la Sala de Recurso excluyó válidamente su aplicación.

57 Es verdad que, según reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o los servicios designados por ellas. De este modo, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados por los signos en conflicto puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véanse los autos de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, EU:C:2006:271, apartado 35 y jurisprudencia citada, y de 2 de octubre de 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/OAMI, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, apartado 23 y jurisprudencia citada).

58 Ahora bien, aunque en esa apreciación global debe atenderse a la posible similitud de los signos en conflicto, ésta no constituye por sí sola un riesgo de confusión entre ellos [véanse por analogía las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartado 22, y de 16 de octubre de 2013, Mundipharma/OAMI — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, apartado 62]. En efecto, es necesario constatar un cierto grado, aun mínimo, de similitud entre los productos y los servicios considerados para que la gran similitud o, en su caso, la identidad de los signos en conflicto pueda generar, a la luz del principio de interdependencia de los

factores, un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. Pues bien, en este asunto, como la Sala de Recurso apreció válidamente, los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto no son similares.

59 En ese sentido, hay que recordar que de la jurisprudencia resulta que una marca colectiva no puede beneficiarse de una protección reforzada en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 cuando en la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión se constata que la similitud de los productos y de los servicios es insuficiente para originar ese riesgo (véase por analogía, acerca de la similitud de los signos, la sentencia F.F.R., apartado 36 *supra*, EU:T:2012:645, apartado 61). Por tanto, incluso cuando se trata de la apreciación de un riesgo de confusión entre marcas comunitarias colectivas y marcas comunitarias individuales, a la luz del principio de interdependencia de los factores la similitud de los signos en conflicto, tampoco podría compensar la falta de similitud entre el producto objeto de las marcas anteriores y los productos y los servicios designados por la marca solicitada.

60 Por lo demás, atendiendo a lo expuesto en los apartados 40 a 43 anteriores sobre la función esencial de las marcas colectivas registradas reguladas por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, se debe desestimar el argumento de la demandante de que, al apreciar la existencia de un riesgo de confusión entre esas marcas comunitarias colectivas, por una parte, y marcas individuales, por otra, ese riesgo no consiste en que el público pueda creer que los productos y los servicios considerados proceden de la misma empresa o en su caso de empresas vinculadas económicamente, sino en que el público pueda creer que los productos o servicios objeto de los signos en conflicto o las materias primas utilizadas para su fabricación puedan tener la misma procedencia geográfica.

61 Además, aun suponiendo que la procedencia de los productos o de los servicios objeto de los signos en conflicto pudiera ser uno de los factores que se deben considerar en la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, esa disposición no es aplicable, según se ha puesto de relieve antes, cuando no concurre una de las condiciones acumulativas que enuncia, como en el presente asunto.

62 Tampoco puede prosperar el argumento basado en el grado supuestamente alto de carácter distintivo de las marcas anteriores. Es cierto, según jurisprudencia reiterada, que el riesgo de confusión entre dos signos en conflicto es tanto más elevado cuanto mayor es el carácter distintivo de la marca anterior (sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, apartado 24; Canon, apartado 58 *supra*, EU:C:1998:442, apartado 18, y de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, apartado 36). Ahora bien, suponiendo incluso que, en este caso, las marcas anteriores hubieran adquirido un carácter distintivo alto, esa circunstancia no podría compensar la total falta de similitud de los productos y servicios objeto de las marcas en conflicto.

63 En consecuencia, se ha de desestimar el primer motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo, fundado en la vulneración del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009

64 En su segundo motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso apreció erróneamente que no concurrían en este asunto las condiciones de aplicación del artículo 8, apartado 5, letra c), del Reglamento nº 207/2009.

65 Hay que recordar que, con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, «mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca

anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta [gozara de renombre en la Comunidad], y, tratándose de una marca nacional anterior, esta [tuviera renombre] en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o [del renombre] de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos».

66 En efecto, aunque ciertamente la primera función de una marca consiste en su función de origen, toda marca tiene también un valor económico intrínseco autónomo y distinto del de los productos o servicios para los que se ha registrado. De esa forma, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 garantiza la protección de una marca de renombre frente a cualquier solicitud de marca idéntica o similar que pudiera ser perjudicial para su imagen, aunque los productos o servicios designados por la marca solicitada no sean análogos a aquellos para los que se registró la marca anterior [sentencias de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec, EU:T:2007:93, apartado 35, y de 8 de diciembre de 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI — Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, apartado 58].

67 Del texto de esa disposición resulta que su aplicación está sujeta a tres requisitos: en primer lugar, la identidad o la similitud de las marcas en conflicto, en segundo lugar, la existencia de un renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o les sea perjudicial. Estos requisitos tienen carácter acumulativo y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no sea aplicable [véase la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Volvo Trademark/OAMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11, EU:T:2014:943, apartado 18 y jurisprudencia citada].

68 Por otro lado, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 implica que las tres infracciones a las que se refiere, cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público interesado relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda [véase la sentencia de 14 de diciembre de 2012, Bimbo/OAMI — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, apartado 29 y jurisprudencia citada]. Así pues, la existencia en el ánimo del público pertinente de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior es un requisito implícito esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 [véanse las sentencias de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec, EU:T:2005:179, apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI — Mitico (Master), T-480/12, Rec, EU:T:2014:1062, apartado 26 y jurisprudencia citada].

69 Debe examinarse el segundo motivo aducido por la demandante a la luz de estas observaciones preliminares.

Sobre el público pertinente

70 Es preciso poner de relieve que la definición del público pertinente es un presupuesto previo necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, al igual que para la del apartado 1 del mismo artículo. Más en particular, la existencia de una similitud entre los signos en conflicto, la de un posible renombre de la marca anterior y, por último, la de un vínculo entre los signos en conflicto deben apreciarse en relación con ese público.

71 Además, hay que recordar que el público que se ha de tener en cuenta para apreciar la existencia de una de las infracciones previstas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 varía en función de la clase de infracción alegada por el titular de la marca anterior. Así, el público pertinente para la apreciación, cuando se trata del aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del

renombre de la marca anterior, es el consumidor medio de los productos o servicios para los que se solicita la marca posterior (sentencia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, apartados 46 a 48). En cambio, cuando se trata del perjuicio causado al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior, el público en relación con el cual debe realizarse la apreciación es el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró esa marca, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo (véase por analogía la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, apartado 35).

72 En razón de las apreciaciones expuestas sobre la definición del público pertinente al examinar el primer motivo de la demandante, y del hecho de que las partes litigantes no discuten la resolución impugnada en ese aspecto, es preciso considerar que, por un lado, el público pertinente es el público en general de la Unión en lo que concierne al producto designado por las marcas anteriores y, por otro lado, que en relación con la marca solicitada el público pertinente para los productos de la clase 25 es también el público en general de los consumidores de la Unión, mientras que para los servicios comprendidos en las clases 35 y 38 el público pertinente está compuesto principalmente por profesionales de los sectores considerados.

Sobre la similitud de los signos en conflicto

73 No se discute en el presente asunto que, como apreció válidamente la Sala de Recurso, los signos en conflicto son idénticos en el plano fonético, y muy similares en el plano visual. Así sucede también en la comparación conceptual de los signos en conflicto. En efecto, el elemento verbal «Darjeeling», común a los signos en conflicto, puede a la vez referirse a la variedad de té «Darjeeling» y designar la región homónima de la India.

Sobre el renombre de las marcas anteriores

74 Es oportuno recordar previamente que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no define el concepto de renombre. Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, se deduce que, para cumplir el requisito relativo al renombre, una marca anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios designados por ella (sentencia TDK, apartado 29 supra, EU:T:2007:35, apartado 48).

75 Es cierto que el Tribunal de Justicia ha juzgado al respecto que, para considerar que una marca tiene renombre, no es preciso que sea conocida por un determinado porcentaje del público pertinente (véase la sentencia TDK, apartado 29 *supra*, EU:T:2007:35, apartado 49 y jurisprudencia citada). Sin embargo, al apreciar el renombre de una marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto, en particular, la cuota de mercado que tiene la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla [véase la sentencia de 27 de septiembre de 2012, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500, apartado 58 y jurisprudencia citada].

76 Como se ha recordado en los anteriores apartados 33 y 34, a las indicaciones que puedan servir, en el comercio, para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios designados, una vez registradas como marcas comunitarias colectivas en virtud del artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, no obstante lo dispuesto en su artículo 7, apartado 1, letra c), se les aplican, al igual que a todas las marcas comunitarias colectivas, las disposiciones de ese Reglamento. Por tanto,

toda apreciación acerca de una marca comunitaria regulada por el artículo 66, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, incluida la apreciación de su renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, debe realizarse según los mismos criterios que se aplican a las marcas individuales.

77 En este asunto, la División de Oposición desestimó la oposición en cuanto se fundaba en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, apreciando que, pese al uso demostrado de las marcas anteriores, los documentos y medios de prueba presentados por la demandante sólo aportaban escasas informaciones sobre la amplitud efectiva de ese uso y que no había suficientes indicaciones del grado de reconocimiento del que disfrutaran las marcas anteriores entre el público pertinente. Más específicamente, la División de Oposición estimó que la demandante no había presentado indicaciones suficientes sobre el volumen de ventas, la cuota de mercado o la amplitud de la promoción de las marcas anteriores.

78 A su vez, la Sala de Recurso, al tiempo que apreció que los medios de prueba aportados por la demandante no hacían referencia específica a las marcas anteriores, concluyó que la División de Oposición «habría podido suponer que el renombre del que disfruta[ba] Darjeeling en cuanto [indicación geográfica protegida] para el té se [había] transmitido al mismo signo protegido en concepto de marca colectiva para productos idénticos, al menos en lo concerniente a la marca denominativa anterior». Excluyó, a continuación, la pertinencia del hecho alegado de que no se indicaba específicamente el número de los productos designados con la marca anterior vendidos en la Unión, afirmando que el té Darjeeling «se vendía en la [Unión], en la que disfruta[ba], además, de un renombre». Más específicamente, acerca de la marca figurativa anterior, la Sala de Recurso precisó que, «dado que los medios de prueba presentados [hacían] referencia principalmente al elemento verbal Darjeeling», el hecho de que la marca figurativa anterior se utilizara en la Unión «no basta[ba] para concluir que [disfrutaba] de renombre». Finalmente, antes de continuar su análisis a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso manifestó en el punto 24 de la resolución impugnada que, «en cualquier caso, aun si se demostrara el renombre de las marcas anteriores, no [concurrían] las otras condiciones del artículo 8, apartado 5, del [Reglamento nº 207/2009]».

79 Por lo que se acaba de exponer, es preciso apreciar que la formulación de la resolución impugnada es, al menos, ambigua acerca de la cuestión de si las marcas anteriores disfrutan o no de un renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009. En efecto, la única frase carente de ambigüedad en ese capítulo de la resolución impugnada es la citada en el apartado 78 anterior y extraída del punto 24 de la resolución impugnada. De ella resulta que la Sala de Recurso no concluyó de forma definitiva que existiera un renombre de las marcas anteriores. Preguntada sobre ello en la vista, la OAMI confirmó esa falta de conclusión definitiva sobre ese aspecto.

80 Sin embargo, toda vez que la Sala de Recurso prosiguió su análisis a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, hay que estimar que ese análisis se sustentó en la premisa hipotética de que se hubiera probado el renombre de las marcas anteriores.

81 Se ha de recordar en ese sentido que, aun constituyendo una de las condiciones de aplicación acumulativas del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, el renombre de la o las marcas anteriores y, en especial, la intensidad de éste forma parte de los factores que se deben considerar al apreciar tanto la existencia en el ánimo del público de un vínculo de asociación entre las marcas anteriores y la marca solicitada como el riesgo de que se produzca una de las tres infracciones previstas en esa misma disposición (véanse por analogía las sentencias Intel Corporation, apartado 71 *supra*, EU:C:2008:655, apartado 42, y Specsavers International Healthcare y otros, apartado 29 *supra*, EU:C:2013:497, apartado 39 y jurisprudencia citada).

82 De esa jurisprudencia se deduce que la apreciación de la existencia de un renombre de la o las marcas anteriores constituye una etapa indispensable en el examen de la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009. Por consiguiente, la aplicación de ese artículo requiere

necesariamente una conclusión definitiva sobre la existencia o inexistencia de ese renombre, lo que en principio excluye que se emprenda un análisis de la posible aplicación de ese artículo fundado en una vaga hipótesis, a saber, una hipótesis que no descanse en el reconocimiento de un renombre de intensidad específica.

83 Ahora bien, es preciso constatar que la Sala de Recurso no formuló una hipótesis vaga de ese tipo. En efecto, del texto del punto 24 de la resolución impugnada, citado en el apartado 78 anterior, resulta directamente que la Sala de Recurso se basó en la premisa hipotética de que las marcas anteriores disfrutaban de un renombre de una intensidad muy precisa, a saber, la misma intensidad que la demandante trataba de demostrar ante los órganos competentes de la OAMI.

84 Ante éstos, la demandante trataba de probar un renombre de una intensidad excepcionalmente alta. En ese sentido, es revelador que, en sus observaciones formuladas en apoyo de su oposición, la demandante alegaba, presentando diversos medios de prueba, que el té Darjeeling era considerado como el «champagne de los tés», y que «DARJEELING disfruta[ba] desde más de 150 años de un renombre excepcional como té de suprema calidad».

85 Por tanto, se debe estimar que, a los fines de la continuación de su análisis, la Sala de Recurso se apoyó en la premisa hipotética de que las marcas anteriores disfrutaban de renombre en el territorio de la Unión, y lo que es más, de un renombre de intensidad excepcionalmente alta.

86 Quedan por examinar así, pues, las apreciaciones realizadas sobre esa premisa hipotética por la Sala de Recurso en relación con la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, a saber, la apreciación de la existencia de un vínculo en el ánimo del público pertinente entre los signos en conflicto, y la apreciación de la existencia de uno de los tres riesgos previstos en ese artículo.

Sobre la existencia de un vínculo en el ánimo del público

87 Según la jurisprudencia, la existencia de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso específico, entre los que están el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios objeto de las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de disparidad entre esos productos o servicios, así como el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado de carácter distintivo de la marca anterior, intrínseco o adquirido por el uso y la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público [auto de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, apartado 26; sentencias Intel Corporation, apartado 71 *supra*, EU:C:2008:655, apartado 42, y de 6 de julio de 2012, Jackson International/OAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, apartado 21].

88 En defecto de ese vínculo de asociación en el ánimo del público, no es posible que el uso de la marca posterior se aproveche indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o sea perjudicial para éstos (véase el auto Japan Tobacco/OAMI, apartado 87 *supra*, EU:C:2009:282, apartado 27 y jurisprudencia citada).

89 En el presente asunto, aunque se expone en la resolución impugnada que las tres infracciones previstas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 «son la consecuencia de cierto grado de similitud entre la marca anterior y la posterior a causa de la cual el público interesado pone en relación ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas», no se dedica ningún análisis a la existencia de ese vínculo.

90 LA OAMI alega en su escrito de contestación que la Sala de Recurso excluyó implícitamente la existencia de ese vínculo. Remite en ese sentido a los puntos 29 y 36 de la resolución impugnada. La Sala de Recurso consideró en ellos que, dadas las enormes diferencias apreciadas entre los productos y servicios objeto de los signos en conflicto, los consumidores no supondrían que existiera la menor relación entre los productores de té y la sociedad de la coadyuvante, y que, debido a que los productos y los servicios designados por la marca solicitada eran totalmente distintos de los productos de la demandante desde el punto de vista comercial, era «improbable que el público pertinente [estableciera] un vínculo mental» entre las marcas.

91 No obstante, hay que señalar que, atendiendo a la jurisprudencia citada en el apartado 88 anterior, si la Sala de Recurso hubiera concluido efectivamente que no se podía apreciar un vínculo entre los signos en conflicto, esa conclusión habría bastado para excluir la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009. Ahora bien, la Sala de Recurso continuó su análisis para apreciar la existencia de alguno de los tres riesgos previstos por ese artículo.

92 Así pues, por la ambigüedad observada en la resolución impugnada en ese sentido, y por el hecho de que la Sala de Recurso continuó, no obstante, su análisis, se ha de considerar que aplicó el mismo criterio acerca de la existencia o inexistencia de un vínculo en el sentido de la jurisprudencia antes mencionada, que en lo concerniente a la existencia o inexistencia de un posible renombre de las marcas anteriores, es decir, que prosiguió su análisis sin formular una conclusión definitiva sobre la existencia o inexistencia de un vínculo entre los signos en conflicto, sino basándose en la premisa hipotética de que se pudiera apreciar ese vínculo.

93 Antes de examinar la resolución impugnada en lo concerniente a la última condición de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, que consiste en la apreciación de la concurrencia de uno de los tres riesgos previstos en esa disposición, conviene resumir lo que precede, recordando que la Sala de Recurso llevó a cabo su análisis a efectos de la aplicación de esa disposición basándose en dos premisas hipotéticas, la primera, que las marcas anteriores disfrutaran de un renombre cuya intensidad era la que les había atribuido la demandante, es decir, excepcional, y la segunda, que fuera posible que el público pertinente estableciera un vínculo entre los signos en conflicto.

Sobre los riesgos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009

94 Es oportuno recordar previamente que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 distingue tres tipos de riesgo distintos, a saber, en primer lugar, que el uso sin justa causa de la marca solicitada perjudicara al carácter distintivo de la marca anterior, en segundo lugar, que perjudicara a la notoriedad de la marca anterior, en tercer lugar, que se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. Dada la redacción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, basta que exista uno solo de los tipos de riesgo mencionados para que esta disposición se aplique (sentencia VIPS, apartado 66 *supra*, EU:T:2007:93, apartado 36).

95 Como se ha recordado en el apartado 71 anterior, la existencia del riesgo de que se produzca la infracción, consistente en un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o los servicios para los que se registró esa marca, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo. En cambio, la existencia de la infracción consistente en el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, como sea que lo prohibido es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que solicite el registro de la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo.

96 Además, aunque la existencia de un vínculo en el ánimo del público entre los signos en conflicto es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, no es suficiente por sí sola para concluir que existe uno de los tres riesgos previstos por esa disposición (véase la sentencia ROYAL SHAKESPEARE, apartado 87 *supra*, EU:T:2012:348, apartado 20 y jurisprudencia citada). Así pues, la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto no dispensa al titular de la marca anterior de aportar la prueba de una infracción efectiva y actual contra su marca, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/200,9 o de un serio riesgo de que tal infracción se produzca en el futuro (véase por analogía la sentencia Intel Corporation, apartado 71 *supra*, EU:C:2008:655, apartado 71).

97 En efecto, de la jurisprudencia resulta que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no se propone impedir el registro de toda marca idéntica a una marca de renombre o similar a ésta. El objetivo de esa disposición es, en particular, permitir que el titular de una marca nacional o comunitaria de renombre se oponga al registro de marcas que puedan causar perjuicio al renombre o al carácter distintivo de la marca anterior, o bien aprovecharse indebidamente de ese renombre o ese carácter distintivo. A este respecto, es necesario precisar que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro no es hipotético (véase la sentencia VIPS, apartado 66 *supra*, EU:T:2007:93, apartado 46 y jurisprudencia citada). Tal conclusión puede sustentarse, en particular, en deducciones lógicas como resultado de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente, así como cualquier otra circunstancia del caso [sentencias de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L'Oréal/OAMI, C-100/11 P, Rec, EU:C:2012:285, apartado 95, y de 9 de abril de 2014, EI du Pont de Nemours/OAMI — Zueco Ruiz (ZYTeL), T-288/12, EU:T:2014:196, apartado 59].

98 A la luz de esas consideraciones se debe examinar si la Sala de Recurso concluyó válidamente que no se podía apreciar en este asunto ninguno de los tres riesgos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

– Sobre el perjuicio causado al carácter distintivo de las marcas anteriores

99 El perjuicio causado al carácter distintivo de una marca, denominado igualmente «dilución», «disminución» o «oscurecimiento», consiste en el debilitamiento de la capacidad de dicha marca para identificar los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su influencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec, EU:C:2009:378, apartado 39 y jurisprudencia citada).

100 Según la jurisprudencia, la prueba de que el uso de la marca solicitada causa o podría causar un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior requiere demostrar una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior, o un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro, como consecuencia del uso de la marca posterior (véase en ese sentido la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing/OAMI, C-383/12 P, Rec, EU:C:2013:741, apartado 34 y jurisprudencia citada).

101 Como el Tribunal de Justicia ha puesto de relieve, el concepto de «modificación del comportamiento económico del consumidor medio» enuncia un requisito de carácter objetivo. Esa modificación no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. El solo hecho de que éstos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no

basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (sentencia Environmental Manufacturing/OAMI, apartado 100 *supra*, EU:C:2013:741, apartado 37).

102 El Reglamento nº 207/2009 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no exigen que el titular de la marca anterior aporte pruebas de un perjuicio real, sino que admiten igualmente un serio riesgo de que se produzca tal perjuicio, permitiendo el uso de deducciones lógicas (sentencia Environmental Manufacturing/OAMI, apartado 100 *supra*, EU:C:2013:741, apartado 42). No obstante, esas deducciones no deben ser el resultado de meras suposiciones sino que se deben sustentar en un análisis de probabilidades que tenga en cuenta las prácticas habituales en el sector empresarial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto (sentencia Environmental Manufacturing/OAMI, apartado 100 *supra*, EU:C:2013:741, apartado 43). En efecto, de la jurisprudencia resulta que, al enunciar ese concepto, el Tribunal de Justicia expresó claramente la necesidad de exigir un nivel de prueba más elevado para poder constatar un perjuicio o un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior, en el sentido de la disposición antes mencionada (sentencia Environmental Manufacturing/OAMI, apartado 100 *supra*, EU:C:2013:741, apartado 40).

103 En este asunto, la Sala de Recurso excluyó el riesgo de un perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores, atendiendo al hecho de que los productos y servicios objeto de la marca solicitada eran totalmente diferentes de los productos designados por las marcas anteriores, y afirmando que el riesgo alegado por la demandante parecía puramente hipotético. Señaló además que, al ser el término «darjeeling» un nombre geográfico, al público pertinente no le sorprendería que se pudiera utilizar en diferentes mercados sectoriales por distintas empresas, aunque se trate de la indicación geográfica protegida para el té.

104 La demandante invoca la jurisprudencia derivada de la sentencia Environmental Manufacturing, apartado 100 *supra* (EU:C:2013:741) y considera que existe, cuando menos, un riesgo serio de que se produzca en el futuro una modificación del comportamiento económico del consumidor medio. Alega, en ese sentido, que, toda vez que los productos objeto de la marca solicitada no proceden de la región de Darjeeling (India), el consumidor medio no sólo será cauteloso sobre su origen sino también sobre el origen del té que se le ofrece como té Darjeeling. Así pues, según la demandante, el uso de la marca solicitada por la coadyuvante afectaría gravemente al renombre y la especificidad de la indicación geográfica «Darjeeling», y a su aptitud para cumplir su función esencial que es garantizar la procedencia geográfica de los productos de té que se le ofrecen con las marcas comunitarias colectivas.

105 La OAMI y la coadyuvante rebaten la argumentación de la demandante.

106 Es preciso apreciar, al igual que la coadyuvante y la OAMI, que la argumentación de la demandante no basta para acreditar un riesgo serio de perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores en el sentido de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia, que según resulta del apartado 102 anterior exige un nivel de prueba más elevado para reconocer ese riesgo. Más especialmente, ninguno de los argumentos aducidos por la demandante permite demostrar un riesgo serio de modificación del comportamiento económico del consumidor medio, atendiendo a las prácticas habituales en los sectores empresariales pertinentes en el presente asunto.

107 En efecto, según resulta de la resolución impugnada, y dada la falta total de similitud entre los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto, el riesgo alegado por la demandante parece puramente hipotético.

108 En ese sentido, de la jurisprudencia resulta que el registro de las marcas anteriores como marcas colectivas no puede, por sí mismo, constituir una presunción de existencia de un carácter distintivo medio (auto de 21 de marzo de 2013, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/OAMI, C-393/12 P, EU:C:2013:207, apartado 36, y sentencia HELLIM, apartado 42 *supra*, EU:T:2012:292, apartado 52).

109 En efecto, como se expone en la resolución impugnada, el elemento verbal «darjeeling», el cual constituye exclusivamente la marca denominativa anterior, y que contiene la marca figurativa anterior, es un nombre geográfico. Con independencia de si el referido elemento verbal tiene un carácter distintivo especial por esa causa (véase por analogía el auto Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/OAMI, apartado 108 *supra*, EU:C:2013:207, apartado 33), conviene recordar que el artículo 66, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009 dispone que una marca colectiva registrada en virtud de este último no permite a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial, y que, en particular, dicha marca no podrá oponerse a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

110 Por cuanto precede es preciso apreciar que, en defecto de factores aptos para acreditar un riesgo serio de modificación del comportamiento económico del consumidor medio, el riesgo de una infracción contra el carácter distintivo de las marcas anteriores no se puede demostrar por el solo hecho de la similitud entre los signos en conflicto, tanto menos cuando, como en el presente asunto, no cabe excluir que el elemento verbal «darjeeling», constitutivo de la marca denominativa anterior, pueda ser utilizado en marcas distintas de las marcas anteriores, como se deduce del artículo 66, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009 [véase por analogía la sentencia de 30 de enero de 2008, Japan Tobacco/OAMI — Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, EU:T:2008:22, apartado 58 y jurisprudencia citada]. Por tanto, la Sala de Recurso apreció fundadamente que al público pertinente no le sorprendería que el elemento verbal «darjeeling» se pudiera utilizar en diferentes mercados sectoriales por distintas empresas, y excluyó así válidamente la existencia de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores. Acerca de esa cuestión, debe desestimarse el argumento de la demandante de que el consumidor medio nunca se ha encontrado ante la posibilidad de que un producto o un servicio que se le ofreciera con la marca DARJEELING careciera de vínculo alguno con la región de Darjeeling, ya que no se ha aportado ningún elemento que pueda sustentar esa alegación.

111 Es más, según destaca la OAMI, entre el nombre geográfico «Darjeeling» y el té Darjeeling existe un vínculo único, que no existe entre esa denominación y los productos y servicios objeto de la marca solicitada. En efecto, la demandante no presenta ningún elemento apto para acreditar que el nombre geográfico referido presente actualmente, a los ojos de los medios interesados, un vínculo con los productos o los servicios objeto de la marca solicitada o que ese nombre pueda ser utilizado por las empresas interesadas como indicación de su procedencia geográfica (véanse en ese sentido y por analogía la sentencia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec, EU:C:1999:230, punto 1 del fallo; las conclusiones del Abogado General Cosmas en los asuntos acumulados Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec, EU:C:1998:198, puntos 36 y 46, y la sentencia de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec, EU:T:2003:267, apartado 33]. En ese sentido, el argumento expuesto por la demandante de que la India es un país en el que se producen prendas de vestir no basta por sí solo para acreditar ese vínculo específico. Es, pues, poco probable que el público pertinente pudiera ser llevado a creer que los productos y los servicios objeto de la marca solicitada proceden de la región de Darjeeling, y menos aún, tras comprobar que no es así, a dudar de la procedencia de los productos designados por las marcas anteriores, lo que, según la demandante, daría lugar a una modificación del comportamiento económico del consumidor medio en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 100 anterior.

112 En cualquier caso, suponiendo incluso, como arguye la demandante, que la marca denominativa anterior tenga un fuerte carácter distintivo conferido por su renombre supuestamente excepcional, premisa hipotética en la que, además, se basó la resolución impugnada (véase el apartado 83 anterior), la demandante no aporta ningún elemento que permita demostrar un riesgo serio de modificación del comportamiento económico del consumidor medio en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado 100 anterior.

113 Por tanto, se ha de confirmar la conclusión de la Sala de Recurso sobre la inexistencia de riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de las marcas anteriores.

– Sobre el perjuicio causado al renombre de las marcas anteriores

114 El perjuicio causado al renombre de una marca, también designado con los términos «envilecimiento» o «degradación», se produce cuando los productos o servicios para los que el tercero usa el signo idéntico o similar pueden ser percibidos por el público de manera tal que rebaja el poder de atracción de la marca anterior. El riesgo de ese perjuicio puede nacer, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa en la imagen de la marca (sentencia L'Oréal y otros, apartado 99 *supra*, EU:C:2009:378, apartado 40).

115 En este asunto la Sala de Recurso estimó que la demandante no había presentado argumento alguno sobre el perjuicio que se podría causar en su caso al renombre de las marcas anteriores, y que la imagen que transmiten en general las prendas de vestir y los servicios designados con la marca solicitada no era negativa.

116 La demandante se limita, en ese sentido, a aludir a una conducta supuestamente «parasitaria» de la coadyuvante que podría afectar al poder de atracción de la marca anterior en cuanto indicación geográfica, ya que ésta dejaría de ser apta para servir como indicación geográfica única para designar el té si productos y servicios distintos del té se llegaran a ofrecer con la misma marca. Pone de manifiesto además la representación gráfica de la marca solicitada y más específicamente los puntos que tienen forma de hojas de té sobre las letras «i» y «j».

117 La OAMI y la coadyuvante rebaten los argumentos de la demandante.

118 Se ha de observar que la demandante no expone ningún argumento específico para acreditar un riesgo serio de que el uso de la marca solicitada pudiera perjudicar el renombre de las marcas anteriores en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 114 anterior. No ha mencionado, sobre ese aspecto, las características o las cualidades de los productos o de los servicios objeto de la marca solicitada que pudieran ejercer una influencia negativa en la imagen de las marcas anteriores.

119 Por otro lado, como apreció la Sala de Recurso, ningún elemento obrante en el expediente permite acreditar que la imagen generalmente transmitida por los productos y los servicios objeto de la marca solicitada sea negativa. Como subraya la OAMI en su escrito de contestación, no hay antagonismos entre la naturaleza o los modos de utilización del té y de los productos o de los servicios objeto de la marca solicitada de tal clase que la imagen de las marcas anteriores pudiera ser envilecida por el uso de la marca solicitada (véase en ese sentido la sentencia CAMELO, apartado 110 *supra*, EU:T:2008:22, apartado 62).

120 Por lo demás, atendiendo a lo expuesto en el apartado 111 anterior, el vínculo único existente entre la región geográfica de Darjeeling y la categoría de productos que designan las marcas anteriores y la inexistencia de ese vínculo entre los productos y los servicios objeto de la marca solicitada y esa región refuerzan el carácter hipotético de un riesgo de disminución del poder de atracción de las marcas anteriores.

121 No desvirtúa esas apreciaciones el argumento de la demandante basado en la presentación gráfica de las letras «j» e «i» en la marca solicitada. Aun suponiendo que los puntos que figuran sobre esas letras se asemejaran efectivamente a hojas y más en especial a hojas de té, y que en el ánimo del público pudiera establecerse una relación entre los signos en conflicto, según la jurisprudencia citada en el apartado 96 anterior, esa relación no podría bastar por sí sola para afirmar la existencia de uno de los riesgos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

122 Por tanto, hay que concluir que la Sala de Recurso apreció fundadamente que no existía un riesgo de que el uso de la marca solicitada perjudicara el renombre de las marcas anteriores, incluso suponiendo que éste fuera excepcional, a partir de la premisa hipotética en la que se apoya la resolución impugnada.

– Sobre el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores

123 El concepto de «aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca», también designado con los términos de «parasitismo» y de «free-riding», no está ligado al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero por el uso de un signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta a los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta a remolque de la marca de renombre (véase por analogía la sentencia L'Oréal y otros, apartado 99 *supra*, EU:C:2009:378, apartado 41). El carácter indebido del aprovechamiento obtenido en esas circunstancias nace de la explotación, sin compensación económica alguna y sin tener que desarrollar un esfuerzo propio para ello, del esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de ésta (véase la sentencia ROYAL SHAKESPEARE, apartado 87 *supra*, EU:T:2012:348, apartado 56 y jurisprudencia citada).

124 En efecto, según la jurisprudencia antes citada, y a diferencia del riesgo de confusión previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada permitiera aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior subsiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente el origen de los productos o de los servicios objeto de las marcas en conflicto, siente una atracción especial por los productos o los servicios del solicitante por la sola razón de que los designa una marca idéntica o similar a la marca anterior renombrada. Ello exigiría la prueba de una asociación de la marca solicitada con cualidades positivas de la marca anterior idéntica o similar que pudieran dar lugar a una explotación o un parasitismo evidentes por parte de la marca solicitada (véase la sentencia CAMELO, apartado 110 *supra*, EU:T:2008:22, apartado 65 y jurisprudencia citada).

125 Para determinar si el uso del signo impugnado se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, se ha de realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso específico, entre los cuales figuran, en particular, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud entre las marcas en conflicto, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios considerados. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que cuanto más elevados sean el carácter distintivo y el renombre de esa marca, más probablemente podrá reconocerse la existencia de una infracción (véase por analogía la sentencia Specsavers International Healthcare y otros, apartado 62 *supra*, EU:C:2013:497, apartado 39 y jurisprudencia citada). También resulta de la jurisprudencia que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca por el signo, mayor será el riesgo de que el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (véanse las sentencias GRUPO BIMBO, apartado 68 *supra*, EU:T:2012:696, apartado 43 y jurisprudencia citada, y ROYAL SHAKESPEARE, apartado 87 *supra*, EU:T:2012:348, apartado 54 y jurisprudencia citada).

126 En el presente asunto, la Sala de Recurso excluyó el riesgo de un aprovechamiento indebido por la marca solicitada del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores. Estimó que, dada la total falta de similitud de los productos y servicios objeto de los signos en conflicto, los consumidores no supondrían que hubiera la menor relación entre los productores de té y la sociedad de la demandante, que ofrece prendas de vestir y servicios conexos. Por ello concluyó que la demandante no había probado de qué modo una marca de prendas de vestir obtendría una ventaja por ser asociada a una marca reputada por su té de alta calidad, ya que en el sector de la ropa de vestir la imagen de lujo depende de condiciones y factores diferentes de los del sector del té. Así sucedía también con los servicios objeto de la marca solicitada e incluidos en las clases 35 y 38, que según la resolución impugnada no se ofrecían en relación específica con las prendas de vestir.

127 La demandante alude a la transferencia de imagen proyectada por la indicación geográfica Darjeeling a los intereses comerciales propios de la coadyuvante, que se beneficiará de la fuerza de atracción de esa indicación y de las marcas colectivas anteriores, de su renombre y prestigio y de la imagen radiante proyectada por la marca DARJEELING.

128 La demandante arguye además que nada justifica el uso por la coadyuvante de la indicación geográfica «Darjeeling» para productos o servicios que no proceden de la región de Darjeeling y carecen de lazo alguno con ella. Mantiene, finalmente, que la única razón por la que una sociedad francesa, como la coadyuvante, elige un nombre indio como Darjeeling consiste en que éste es reputado y posee renombre en la Unión.

129 LA OAMI alega que la demandante no puede acreditar un riesgo automático de aprovechamiento indebido a causa del uso de la marca solicitada, atendiendo al renombre de los signos anteriores y a su gran similitud. LA OAMI afirma que la demandante no ha expuesto argumentos aptos para explicar cómo se podría transferir la imagen de la marca anterior a la marca solicitada ni ha identificado las cualidades positivas específicas asociadas a la primera marca.

130 LA OAMI mantiene, además, que esa transferencia de imagen no es previsible en este caso porque, dadas las enormes diferencias existentes entre los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto, los consumidores no supondrán que exista la menor relación entre los productores de té y la coadyuvante, toda vez que el lujo se concibe de manera distinta en los dos sectores considerados, el de la ropa de vestir y el del té.

131 Por último, la OAMI afirma que el argumento de la demandante apoyado en la supuesta intención de la coadyuvante de explotar el renombre de la marca anterior no prueba nada, ya que el uso por la coadyuvante del elemento verbal «darjeeling», que es un nombre geográfico, es legítimo en principio.

132 La coadyuvante alega, en sustancia, que la Sala de Recurso sustentó fundadamente su razonamiento en la falta de riesgo serio de aprovechamiento indebido del renombre o del carácter distintivo de la o las marcas anteriores, en las enormes diferencias existentes entre los productos y los servicios considerados y en que no concurre ninguna de las condiciones del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

133 Hay que señalar previamente que, como se ha recordado en el apartado 123 anterior, de asentada jurisprudencia resulta que el concepto de aprovechamiento indebido incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca anterior o de las características proyectadas por ésta a los productos designados por la marca solicitada, existe una explotación manifiesta a remolque de la marca de renombre.

134 Además, según la jurisprudencia, es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que disfruta de un renombre excepcionalmente elevado, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de aprovechamiento indebido obtenido por la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro factor de hecho para ello. Así pues, no se

puede excluir que un renombre extremadamente alto pueda constituir excepcionalmente, por sí mismo, un indicio del riesgo futuro y no hipotético del aprovechamiento indebido obtenido por la marca solicitada como tal en relación con cada uno de los productos y servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca anterior (véase la sentencia GRUPO BIMBO, apartado 68 *supra*, EU:T:2012:696, apartado 43 y jurisprudencia citada).

135 En el presente asunto, la demandante se ha limitado a invocar el vínculo inmediato que el público establecerá entre los signos en conflicto, a causa del renombre del té Darjeeling, reflejado, según ella, en su marca o, al menos, en su marca denominativa.

136 Es preciso señalar que las características habitualmente asociadas a una marca renombrada de té no se pueden considerar en sí mismas como propias para aportar un beneficio a una marca con la que se comercializan productos o servicios como los designados por la marca solicitada, y ello tanto menos cuando los productos o servicios referidos no pueden consumirse o utilizarse conjuntamente (véase por analogía la sentencia CAMELO, apartado 110 *supra*, EU:T:2008:22, apartado 66).

137 Hay que recordar en ese sentido que, como se ha expuesto ya (véanse los apartados 80 a 85 y 92 a 93 anteriores), para la continuación de su análisis sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso se basó en dos premisas hipotéticas, según las cuales las marcas anteriores disfrutaran de un renombre excepcional, y se pudiera apreciar un vínculo entre los signos en conflicto. En lo que atañe, especialmente, a la intensidad del renombre de las marcas anteriores, la resolución impugnada se apoyó en la premisa hipotética de que se hubieran demostrado todas las alegaciones de la demandante. Según éstas, que la demandante reitera en sustancia ante el Tribunal, el té DARJEELING, cuyo renombre se refleja en las marcas anteriores, es reconocido como un té refinado de una calidad única y excepcional.

138 Ahora bien, como se puede deducir de la jurisprudencia citada en los apartados 66 y 125 anteriores, toda vez que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige para su aplicación una similitud de los productos y de los servicios objeto de los signos en conflicto, la apreciación de que existen enormes diferencias entre los productos y los servicios considerados y de que los consumidores no supondrán que exista la menor relación entre los productores de té y la sociedad de la coadyuvante, no puede bastar para excluir el riesgo de un aprovechamiento obtenido del renombre de las marcas anteriores, que sería de excepcional intensidad según la premisa hipotética en la que se apoya la resolución impugnada.

139 En efecto, cuando se trata de una marca anterior de excepcional intensidad, aunque los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto sean muy diferentes, no es inconcebible que el público pertinente llegue a transferir los valores de esa marca anterior a los productos y servicios designados por la marca cuyo registro se solicita (véase en ese sentido el auto de 14 de mayo de 2013, You-Q/OAMI, C-294/12 P, EU:C:2013:300, apartado 69).

140 En el presente asunto, los valores transmitidos por el elemento común a los signos en conflicto, es decir, el elemento verbal «darjeeling», que evoca un té comercializado con las marcas anteriores, excepcionalmente renombradas, según la premisa hipotética en la que se basa la resolución impugnada, son los de un producto refinado, exclusivo, de calidad única. Por otro lado, dado que el análisis de la Sala de Recurso se sustenta en la premisa hipotética de un renombre excepcional, cabe considerar que una gran parte del público interesado sabrá que la región homónima de la que procede ese producto está en la India. Así pues, el elemento verbal «darjeeling» puede evocar el exotismo así como la sensualidad y el misterio, ligados en el ánimo del público pertinente a la representación de un país oriental.

141 Es preciso observar que esa conclusión no está en contradicción con la concerniente al perjuicio causado al carácter distintivo de las marcas anteriores (véase el apartado 111 anterior). Si bien, en lo que atañe al riesgo de perjuicio causado al carácter distintivo de las marcas anteriores, el público

pertinente, a saber, como se ha precisado en el apartado 95 anterior, el público al que se dirigen las marcas anteriores, no establecerá vínculo alguno entre los productos y los servicios objeto de la marca solicitada y Darjeeling en cuanto región de la India, nada impide que el público al que se dirige la marca solicitada pueda ser atraído por la transferencia a ésta de los valores y las cualidades positivas ligados a esa región.

142 Por lo antes expuesto y, en especial, por el hecho de que la premisa hipotética en la que se funda la resolución impugnada se refiere a un renombre de intensidad excepcional, las cualidades positivas evocadas por el elemento verbal «darjeeling», común a los signos en conflicto, pueden transferirse a algunos de los productos y de los servicios objeto de la marca solicitada y, en consecuencia, pueden reforzar el poder de atracción de ésta.

143 En efecto, para los productos en cuestión, comprendidos en la clase 25, la marca solicitada puede beneficiarse de las cualidades positivas transmitidas por las marcas anteriores y, más en particular, de la imagen de refinamiento o también de sensualidad exótica que transmite el elemento verbal «darjeeling». No se puede excluir, por tanto, un riesgo de aprovechamiento indebido en este caso, en relación con los productos objeto de la marca solicitada comprendidos en la clase 25.

144 Esa apreciación también es válida para los servicios de venta al por menor objeto de la marca solicitada comprendidos en la clase 35, y ligados a productos incluidos en la clase 25 designados por la marca solicitada, a saber, ropa interior y artículos de lencería femenina. Así sucede también, dada la naturaleza de los productos a los que están ligados, con los otros servicios de venta al por menor que son objeto de la marca solicitada e incluidos en la clase 35, a saber, los servicios de venta al por menor de perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño, por las razones antes expuestas.

145 En cambio, no es así en lo concerniente a los otros servicios comprendidos en la clase 35 y a todos los incluidos en la clase 38 que son objeto de la marca solicitada. En efecto, de los autos no se deduce, en absoluto, la razón por la que el uso de la marca solicitada atribuiría a la coadyuvante una ventaja comercial para servicios distintos de los enunciados en el apartado precedente, y la demandante no presenta ningún elemento específico apto para acreditar esa eventual ventaja. Por tanto, se ha de confirmar la apreciación de la Sala de Recurso acerca de ellos.

146 Por consiguiente, toda vez que la resolución impugnada se sustenta en la premisa hipotética de un renombre excepcional de las marcas anteriores, debe ser anulada esa resolución parcialmente, en cuanto la Sala de Recurso excluyó la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, desestimando la existencia de un riesgo de aprovechamiento derivado del uso sin justa causa de la marca solicitada para todos los productos comprendidos en la clase 25 y los servicios de venta al menor incluidos en la clase 35 que designa la marca solicitada.

147 Como consecuencia de esa anulación parcial, incumbirá a la Sala de Recurso reexaminar los argumentos que la demandante apoyaba en la existencia de un riesgo de aprovechamiento indebido, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, en su recurso contra la resolución de la División de Oposición. En primer lugar, deberá formular una conclusión definitiva sobre la existencia de un renombre de las marcas anteriores y, en su caso, sobre la intensidad de éste.

148 Si la Sala de Recurso concluyera, en definitiva, en contra de la premisa hipotética en la que descansa la resolución impugnada, que no se ha probado el renombre de ninguna de las marcas anteriores, deberá excluir la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, por no concurrir una de las condiciones de su aplicación, y desestimar en su totalidad el recurso de la demandante contra la resolución de la División de Oposición.

149 Si la Sala de Recurso llegara a la conclusión definitiva de que se ha probado en este caso un renombre de al menos alguna de las marcas anteriores de intensidad inferior a un renombre excepcional, que constituye la premisa hipotética en la que se apoya la resolución impugnada, deberá apreciar si puede

establecerse en el ánimo del público un vínculo entre los signos en conflicto y formular una conclusión definitiva sobre ese aspecto. Si, en ese análisis, la Sala de Recurso concluyera que no se puede establecer ese vínculo, deberá excluir la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, pues faltaría otra de las condiciones de su aplicación. En cambio, si la Sala de Recurso concluyera que se puede establecer ese vínculo, deberá apreciar seguidamente si existe un riesgo de aprovechamiento derivado del uso sin justa causa de la marca solicitada.

150 Por último, si la Sala de Recurso concluyera que se ha probado efectivamente un renombre excepcionalmente elevado de al menos alguna de las marcas anteriores y que puede establecerse en el ánimo del público un vínculo entre los signos en conflicto, de conformidad con la presente sentencia, deberá considerar que existe un riesgo de aprovechamiento derivado del uso sin justa causa de la marca solicitada, en lo concerniente a los productos objeto de ésta comprendidos en la clase 25 y a los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño» incluidos en la clase 35 que designa la marca solicitada, y habrá de determinar, a continuación, si existe una justa causa para ese uso en este caso, para llegar a una conclusión sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

151 En ese sentido, es preciso recordar que, como sea que la Sala de Recurso, en primer lugar, no formuló una conclusión definitiva sobre el renombre de las marcas anteriores, en segundo lugar, no formuló una conclusión definitiva sobre la existencia en el ánimo del público de un vínculo entre los signos en conflicto y, en tercer lugar, al excluir erróneamente la existencia de un riesgo de aprovechamiento derivado del uso de la marca solicitada, no apreció si existía una justa causa para ese uso en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, no corresponde al Tribunal pronunciarse por primera vez sobre esas tres cuestiones en el ejercicio de su control de la legalidad de la resolución impugnada (véase en ese sentido la sentencia Master, apartado 68 *supra*, EU:T:2014:1062, apartado 92 y jurisprudencia citada).

152 Por todas las consideraciones precedentes, se debe acoger parcialmente el segundo motivo y anular la resolución impugnada en lo que se refiere a los productos objeto de la marca solicitada comprendidos en la clase 25 y a los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño» incluidos en la clase 35, y desestimar el recurso en lo demás.

Costas

153 En virtud del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. En el presente asunto, se han desestimado parcialmente las pretensiones de la demandante, de la OAMI y de la coadyuvante. Por consiguiente, procede resolver que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 17 de septiembre de 2013 (asunto R 1504/2012-2), en lo que se refiere a los productos objeto de la marca solicitada y comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y a los «servicios de venta al por menor de ropa interior femenina y artículos de lencería femenina, perfumes, aguas de tocador y cosméticos, ropa de casa y de baño», objeto de la marca solicitada e incluidos en la clase 35 del mismo Arreglo.**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) **Cada parte cargará con sus propias costas.**

Gratsias Kancheva Wetter

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de octubre de 2015.

Firmas