



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

2 oktober 2015*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk Darjeeling — Ouder collectief
gemeenschapswoordmerk en ouder collectief gemeenschapsbeeldmerk DARJEELING —
Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-624/13,

The Tea Board, gevestigd te Calcutta (India), vertegenwoordigd door A. Nordemann en M. Maier,
advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),
vertegenwoordigd door S. Palmero Cabezas als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het
Gerecht:

Delta Lingerie, gevestigd te Cachan (Frankrijk), vertegenwoordigd door G. Marchais en
P. Martini-Berthon, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van
17 september 2013 (zaak R 1504/2012-2) inzake een oppositieprocedure tussen The Tea Board en
Delta Lingerie,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: D. Gratsias (rapporteur), president, M. Kancheva en C. Wetter, rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien het op 25 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 2 mei 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 18 april 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de beschikking van 24 oktober 2014 houdende voeging van de zaken T-624/13 tot en met T-627/13 voor de mondelinge behandeling,

na de terechtzitting op 11 februari 2015,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 22 oktober 2010 heeft interveniënte, Delta Lingerie, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hierna weergegeven beeldteken met het wordelement „darjeeling” in witte letters, geplaatst in een lichtgroene rechthoek:



- 3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 25, 35 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 25: „Onderkleding voor dames en lingerie voor overdag en 's nachts, onder andere step-ins, lijfjes, bustiers, taillebanden, beha's, slipjes, onderbroeken, strings, bustehouders, korte broeken, boxershorts, kousenbanden, jarretels, kousenbanden, jaks, nachthemden, panty's, kousen, zwemkleding; kledingstukken, gebreide kledingstukken, ondergoed, topjes, T-shirts, korsetten, lijfjes, babydolls, boa's, bloezen, onderjurken, truien, body's, pyjama's, nachthemden, broeken, huisbroeken, sjaals, kamerjassen, peignoirs, badmantels, zwemkleding, zwembroeken, onderrokken, halsdoeken”;
 - klasse 35: „Detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen; zakelijke advisering inzake de oprichting en exploitatie van verkooppunten voor detailhandel en inkoopcentra voor detailhandel en reclame; verkooppromotie (voor derden), reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, onlinereclame op een computernetwerk, verspreiding van reclamemateriaal (folders, prospectussen, gratis kranten, monsters), abonnementen op kranten voor derden; inlichtingen over zaken;

organisatie van tentoonstellingen en evenementen voor commerciële of reclaimedoeleinden, reclametechnische leiding, verhuur van advertentieruimte, radio- en televisiereclame, reclamesponsoring”;

- klasse 38: „Telecommunicatie, computerondersteunde overbrenging van boodschappen en beelden, interactieve televisie-uitzendingen inzake productpresentatie, communicatie via computerterminals, communicatie (overbrenging) op wereldwijde, open en gesloten, computernetwerken”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 4/2011 van 7 januari 2011 gepubliceerd.
 - 5 Op 7 april 2011 heeft verzoekster, The Tea Board, een instantie die is opgericht bij de Indische theewet nr. 29 van 1953 en die bevoegd is voor het beheer van de theeproductie, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven vermelde waren en diensten.
 - 6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:
 - het oudere collectieve gemeenschapswoordmerk DARJEELING, dat op 7 maart 2005 is aangevraagd en op 31 maart 2006 onder nummer 4325718 is ingeschreven;
 - het hieronder weergegeven oudere collectieve gemeenschapsbeeldmerk, dat op 10 november 2009 is aangevraagd en op 23 april 2010 onder nummer 8674327 is ingeschreven:



- 7 Beide collectieve gemeenschapsmerken duiden waren van klasse 30 aan die zijn omschreven als volgt: „Thee”.
- 8 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
- 9 Zoals blijkt uit de door verzoekster voor de kamer van beroep overgelegde elementen, is het woordelement „darjeeling”, te weten het woordelement dat de conflicterende tekens gemeen hebben, bovendien een voor thee beschermde geografische aanduiding, die is ingeschreven door middel van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1050/2011 van de Commissie van 20 oktober 2011 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [Darjeeling (BGA)] (PB L 276, blz. 5), na een op 12 november 2007 ontvangen aanvraag. Deze uitvoeringsverordening werd vastgesteld op grond van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 93, blz. 12), die intussen

is vervangen door verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343, blz. 1).

- 10 Op 10 juli 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat, enerzijds, wat de toepassing van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 betreft, de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hadden, niet soortgelijk waren en, anderzijds, wat de toepassing van artikel 8, lid 5, van deze verordening betreft, de door verzoekster overgelegde elementen niet volstonden als bewijs dat de oudere collectieve gemeenschapsmerken bij het relevante publiek bekendheid genoten.
- 11 Op 10 augustus 2012 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 12 Bij beslissing van 17 september 2013 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd. In het bijzonder was zij van oordeel dat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bestond, gelet op de niet-soortgelijkheid van de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hadden. Evenzo heeft zij de vermeende schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening van de hand gewezen op grond dat de door verzoekster overgelegde elementen niet volstonden als bewijs dat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van die bepaling.

Conclusies van partijen

- 13 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 14 Het BHIM verzoekt het Gerecht:
 - het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.
- 15 Interveniente verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te bevestigen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

1. Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde elementen en stukken

- 16 Verzoekster legt voor het Gerecht twee afbeeldingen over in het verzoekschrift zelf die de voorgevel van een of meerdere verkooppunten van interveniente weergeven, twee afbeeldingen in het verzoekschrift zelf die door interveniente voor reclamedoeleinden worden gebruikt, meerdere pagina's

van de website „Lingerie Stylist Blog” (bijlage 7), alsmede verschillende pagina’s uit de website „TheStriversRow” (bijlage 8). Zoals verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd, werden deze elementen niet overgelegd voor de instanties van het BHIM.

- 17 Het BHIM betwist de ontvankelijkheid alsmede de bewijskracht van deze afbeeldingen en bijlagen. Interveniente is van mening dat bovengenoemde elementen in casu niet relevant zijn.
- 18 Volgens vaste rechtspraak is een beroep bij het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 en de rechtmatigheid van de bestreden handeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld. Het Gerecht heeft immers niet tot taak, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [beschikking van 7 februari 2013, Majtczak/Feng Shen Technology en BHIM, C-266/12 P, EU:C:2013:73, punt 45; zie arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr., EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

2. Ten gronde

- 19 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten, ten eerste, schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

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

- 20 In het kader van haar eerste middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 ten onrechte van de hand heeft gewezen na te hebben geoordeeld dat de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hadden, volledig van elkaar verschilden. Zij verwijt in het bijzonder de kamer van beroep, de omvang van de bescherming die onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallende collectieve gemeenschapsmerken wordt verleend, te hebben miskend door in casu te zijn overgegaan tot dezelfde soort beoordeling als die welke zij zou hebben verricht ter beoordeling van verwarringsgevaar tussen twee individuele merken. In dit verband stelt verzoekster dat de wezenlijke functie van een collectief merk als de in casu in geding zijnde oudere merken erin bestaat, te waarborgen dat de erdoor aangeduide waren of diensten afkomstig zijn van een onderneming uit het door het betrokken merk aangeduide geografische gebied. Volgens verzoekster onderscheidt deze functie zich duidelijk van de functie van een individueel merk, die erin bestaat de consument de commerciële herkomst van de aangeduide waren en diensten te waarborgen.
- 21 In wezen is verzoekster van mening dat, gelet op de specifieke functie van onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallende collectieve merken, het feit dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten dezelfde plaats van herkomst kunnen hebben, in aanmerking moet worden genomen, enerzijds, als criterium bij de beoordeling van de soortgelijkheid ervan en, anderzijds, als doorslaggevend element bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Verzoekster betoogt op dit punt dat het verwarringsgevaar in een geval als het onderhavige erin bestaat dat de consument kan denken dat de waren, of de grondstoffen ervan, en de diensten die door de conflicterende tekens worden aangeduid, dezelfde plaats van herkomst hebben.
- 22 Aldus omvat het betoog dat in het kader van het eerste middel wordt aangevoerd, twee onderdelen. Met het eerste onderdeel voert verzoekster in wezen aan dat de kamer van beroep bij de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de vergelijking van de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten geen rekening te houden met de werkelijke of mogelijke herkomst ervan, waardoor zij is

voorbijgegaan aan de specifieke functie van collectieve merken die een plaats van herkomst beschermen. Met het tweede onderdeel verwijt verzoekster de kamer van beroep in wezen, blijkt te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 geen rekening te hebben gehouden met de werkelijke of mogelijke plaats van herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten, waardoor zij is voorbijgegaan aan de specifieke functie van onder artikel 66, lid 2, van deze verordening vallende collectieve merken.

23 Het BHIM en interveniënte bestrijden verzoeksters argumenten.

Relevant publiek

24 Volgens de rechtspraak dient het gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet op grond van een abstracte vergelijking van de conflicterende tekens en de erdoor aangeduide waren of diensten te worden beoordeeld. De beoordeling van dit gevaar dient veeleer te berusten op de wijze waarop het relevante publiek die tekens, waren en diensten opvat [arrest van 24 mei 2011, ancotel./BHIM – Acotel (ancotel.), T-408/09, EU:T:2011:241, punt 29].

25 Meer in het bijzonder dient volgens vaste rechtspraak in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie. Het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar bestaat uit de gebruikers die zowel de door het oudere merk als de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten kunnen gebruiken (zie arrest ancotel., punt 24 supra, EU:T:2011:241, punten 37 en 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 Gelet op het feit dat in casu de bestreden beslissing geen enkele specifieke analyse met betrekking tot het relevante publiek bevat en de kamer van beroep zich ertoe heeft beperkt, volledig in te stemmen met de analyse die de oppositieafdeling heeft verricht met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dient te worden verwezen naar de beslissing van de oppositieafdeling. Uit de rechtspraak blijkt immers dat, wanneer de kamer van beroep de beslissing van de lagere instantie van het BHIM in haar geheel bevestigt, deze beslissing en de motivering ervan deel uitmaken van de context waarin de beslissing van de kamer van beroep werd vastgesteld. De partijen zijn op de hoogte van deze context en de rechter kan op basis daarvan zijn toezicht op de rechtmatigheid volledig uitoefenen, wat de gegrondheid van de beoordeling van de kamer van beroep betreft [zie arrest van 28 juni 2011, ReValue Immobilienberatung/BHIM (ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

27 Volgens de beslissing van de oppositieafdeling worden de diensten van klasse 35 aangeboden door professionele ondernemingen die actief zijn in de sectoren van detailhandel, reclame, management en andere sectoren. Met betrekking tot de diensten van klasse 38 heeft de oppositieafdeling zich op het standpunt gesteld dat deze bestemd waren voor het publiek van de telecommunicatiesector.

28 Aangezien de oppositieafdeling geen enkele specifieke analyse heeft verricht met betrekking tot het relevante publiek waarvoor de door de conflicterende merken aangeduide waren zijn bestemd, dient daaruit te worden afgeleid dat zij impliciet van oordeel was dat de betrokken waren bestemd waren voor hetzelfde publiek.

29 In dit verband blijkt uit de beslissing van de oppositieafdeling dat dit publiek, waarvoor zowel de door het aangevraagde merk aangeduide waren als de door de oudere merken aangeduide waren bestemd zijn, het grote publiek is. In het kader van haar beoordeling inzake de bekendheid van de oudere merken diende de oppositieafdeling immers het publiek af te bakenen waarvoor deze bestemd waren [zie in die zin arrest van 6 februari 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM – TDK

Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Jurispr., EU:T:2007:35, punt 48]. Aldus heeft zij zich op het standpunt gesteld dat de door verzoekster aangedragen bewijzen niet erop wezen dat de oudere merken werden herkend onder het grote publiek op het relevante grondgebied, te weten het grote publiek van de Europese Unie.

- 30 Voor zover de kamer van beroep volledig heeft ingestemd met de beslissing van de oppositieafdeling wat de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft, dient uit de bestreden beslissing te worden afgeleid dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren bestemd zijn voor hetzelfde publiek, te weten het grote publiek. Verzoekster stemt overigens in met deze benadering wanneer zij stelt dat thee en kleding dezelfde consument hebben. Wat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van de klassen 35 en 38 betreft, heeft de kamer van beroep impliciet geoordeeld, zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord heeft bevestigd, dat deze over het algemeen bestemd zijn voor een professioneel publiek.
- 31 Op dit punt dient te worden vastgesteld dat niets kan afdoen aan de door de kamer van beroep bevestigde conclusies ter zake, die in ieder geval niet worden betwist door partijen.

Eerste onderdeel van het eerste middel

- 32 Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Bovendien is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie arrest van 9 juni 2010, Muñoz Arraiza/BHIM – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Jurispr., EU:T:2010:226, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 33 Verder dient erop te worden gewezen dat het volgens artikel 66 van verordening nr. 207/2009 mogelijk is om collectieve gemeenschapsmerken in te schrijven. Volgend lid 1 ervan is een dergelijk merk „een gemeenschapsmerk dat bij de aanvraag als zodanig wordt aangewezen en op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen”. Daarbij wordt gepreciseerd dat dergelijke merken kunnen worden aangevraagd door „[v]erenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars, die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van ongeacht welke rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen”. Artikel 66, lid 3, van verordening nr. 207/2009 preciseert dat deze verordening van toepassing is op collectieve gemeenschapsmerken, „[t]enzij in de artikelen 67 tot en met 74 [van de verordening] anders wordt bepaald”.
- 34 Volgens artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is het mogelijk om „tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten” in te schrijven als collectieve gemeenschapsmerken in de zin van lid 1 van dit artikel, in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening, volgens hetwelk de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of aanduidingen.
- 35 Uit de rechtspraak vloeit voort dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 66, lid 3, van deze verordening een collectief gemeenschapsmerk zoals elk gemeenschapsmerk in aanmerking komt voor bescherming tegen elke aantasting die zou voortvloeien uit de inschrijving van een gemeenschapsmerk waarbij gevaar voor verwarring bestaat (arrest RIOJAVINA, punt 32 supra, EU:T:2010:226, punt 22).

- 36 Zoals het Hof van Justitie en het Gerecht reeds herhaaldelijk in herinnering hebben gebracht, vooronderstelt verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 dat de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie beschikking van 25 november 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/BHIM, C-216/10 P, EU:C:2010:719, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 5 december 2012, Consorzio vino Chianti Classico/BHIM – FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 37 Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling of de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, en de vraag of het concurrerende of complementaire waren of diensten betreft [zie arresten van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr., EU:C:2008:739, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 21 maart 2013, Event/BHIM – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Tevens kan rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanaalen van de betrokken waren, of nog, de omstandigheid dat de waren vaak in dezelfde gespecialiseerde verkooppunten worden verkocht, hetgeen ertoe bijdraagt dat de betrokken consument nauwe verbanden tussen deze waren ziet en de indruk versterkt dat de productie ervan in handen is van een en dezelfde onderneming [zie arrest van 18 juni 2013, Otero González/BHIM – Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 38 In casu heeft de oppositieafdeling zich op het standpunt gesteld dat de waren van klasse 25 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet soortgelijk zijn aan thee, de enige waar waarop de oudere merken betrekking hebben, gelet op de respectieve aard ervan, de bestemming, de gebruikte distributiekanaalen en het netwerk van betrokken distributeurs, alsmede gelet op het feit dat zij onderling complementair noch concurrerend zijn. Aldus heeft zij geconcludeerd dat er geen enkel verband tussen deze waren bestond. Zij is tot dezelfde conclusie gekomen met betrekking tot de diensten van de klassen 35 en 38 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De kamer van beroep heeft volledig ingestemd met de conclusies van de oppositieafdeling. In dit verband heeft zij verzoeksters betoog van de hand gewezen dat was gebaseerd op de wezenlijke functie van collectieve merken als de oudere merken, die volgens verzoekster onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vielen.
- 39 Voor het Gerecht baseert verzoekster haar betoog hoofdzakelijk op die „wezenlijke functie” van collectieve merken als de oudere merken, en voert zij aan dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten soortgelijk moeten worden geacht louter doordat zij dezelfde plaats van herkomst zouden kunnen hebben.
- 40 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, zoals blijkt uit overweging 8 van verordening nr. 207/2009, de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming met name ten doel heeft de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen. Het betreft de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in die zin dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst [zie arrest van 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P en C-208/08 P, Jurispr., EU:C:2009:477, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 41 In casu wordt niet betwist dat het wordelement „darjeeling” in de handel kan dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waar waarop de oudere merken betrekking hebben. Aan deze vaststelling kan niet worden afgedaan door het betoog van het BHIM inzake de eventuele perceptie van dit woord door een deel van het publiek, dat „darjeeling” niet zou herkennen als geografische

benaming. Verzoekster brengt weliswaar terecht in herinnering dat de wezenlijke functie van een geografische aanduiding erin bestaat de consument de geografische oorsprong van de waren en de specifieke intrinsieke kwaliteiten ervan te waarborgen (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Jurispr., EU:C:2011:189, punt 147), maar dit is niet het geval wat de wezenlijke functie van een collectief gemeenschapsmerk betreft. Dat een dergelijk merk wordt gevormd door een aanduiding die kan wijzen op de plaats van herkomst van de betrokken waren, doet niet af aan de wezenlijke functie van elk collectief merk, zoals deze voortvloeit uit artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009, te weten het onderscheiden van de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhoudster is, van die van andere verenigingen of ondernemingen (zie in die zin arrest RIOJAVINA, punt 32 supra, EU:T:2010:226, punten 26 en 27). De functie van een collectief gemeenschapsmerk verandert dus niet wegens de inschrijving ervan krachtens artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Het betreft meer in het bijzonder een teken dat het mogelijk maakt, de waren of diensten te onderscheiden naargelang van de vereniging die merkhoudster is, en niet naargelang van de plaats van herkomst ervan.

- 42 Het is immers juist dat artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 een uitzondering op artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening invoert door de voorwaarden voor inschrijving te versoepelen en de inschrijving mogelijk te maken van merken die de herkomst van de betrokken waren beschrijven [zie in die zin arrest van 13 juni 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/BHIM – Garmo (HELLIM), T-534/10, Jurispr., EU:T:2012:292, punt 51], maar deze verordening is overeenkomstig artikel 66, lid 3, ervan van toepassing op alle collectieve gemeenschapsmerken, met inbegrip van die welke krachtens artikel 66, lid 2, zijn ingeschreven, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
- 43 Aangezien uit geen enkele bepaling van het hoofdstuk van verordening nr. 207/2009 dat is gewijd aan collectieve gemeenschapsmerken kan worden afgeleid dat de wezenlijke functie van collectieve gemeenschapsmerken, met inbegrip van die welke bestaan in een aanduiding die kan wijzen op de plaats van herkomst van de betrokken waren, verschilt van die van individuele gemeenschapsmerken, dient bijgevolg te worden geoordeeld dat die wezenlijke functie, net als die van individuele gemeenschapsmerken, erin bestaat de gemerkte waren of diensten te onderscheiden naargelang van de specifieke entiteit waarvan zij afkomstig zijn, en niet naargelang van de plaats van herkomst ervan.
- 44 Verzoekster stelt derhalve ten onrechte dat een collectief gemeenschapsmerk dat wordt gevormd door een aanduiding die kan wijzen op de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten, niet geschikt is om de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhoudster is, te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- 45 Overeenkomstig artikel 67, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dient de aanvrager van een collectief gemeenschapsmerk immers een reglement van het aangevraagde merk in, waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden het merk mag worden gebruikt, welke personen dit merk mogen gebruiken, alsmede de voorwaarden voor lidmaatschap van de vereniging die de aanvraag heeft ingediend. Volgens artikel 71 van verordening nr. 207/2009 kan dit reglement bovendien worden gewijzigd door de houder van het collectieve gemeenschapsmerk. Aldus worden de voorwaarden voor lidmaatschap van de vereniging die merkhoudster is, ook voor merken die onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallen, vastgesteld in het reglement ervan. Het is juist dat krachtens bovengenoemd artikel 67, lid 2, van verordening nr. 207/2009 waarnaar verzoekster verwijst, het reglement van een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend merk het lidmaatschap van de vereniging die houdster is van dat merk moet openstellen voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn. Verordening nr. 207/2009 sluit evenwel niet uit dat de vereniging die houdster is van een onder artikel 66, lid 2, van deze verordening vallend collectief gemeenschapsmerk, in het reglement van dat merk kan bepalen dat entiteiten of personen die samenwerken met entiteiten waarvan de waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn of die de waren van de vereniging die houdster is van het merk als grondstoffen gebruiken, lid kunnen

worden van die vereniging en dat merk mogen gebruiken, zonder dat zij gevestigd zijn in het erdoor aangeduide geografische gebied en zonder dat hun waren direct afkomstig zijn uit het betrokken geografische gebied.

- 46 Uit het voorgaande volgt dat de functie van onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallende merken erin bestaat, de waren of diensten waarop dergelijke merken betrekking hebben, te onderscheiden naargelang van de entiteit die merkhoudster is, en niet naargelang van de plaats van herkomst ervan.
- 47 Het argument dat verzoekster ontleent aan een arrest van het Bundesgerichtshof (Duits federaal gerechtshof), dat op 30 november 1995 is geweest [zaak I ZB 32/93, gepubliceerd in 1996, GRUR 270, 271 (MADEIRA)] en waarin zou zijn geoordeeld dat een collectief merk waarborgt dat de waren afkomstig zijn van een onderneming die is gelegen in het betrokken geografische gebied en die gerechtigd is om het collectieve merk te gebruiken, moet worden afgewezen. Blijkens de rechtspraak is het communautaire merkensysteem een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem [zie in die zin arrest van 16 mei 2007, *Trek Bicycle/BHIM – Audi (ALLTREK)*, T-158/05, EU:T:2007:143, punt 63].
- 48 Ten slotte dient erop te worden gewezen dat noch artikel 7, lid 1, onder k), van verordening nr. 207/2009, dat onder bepaalde voorwaarden een absolute grond voor weigering van inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk vaststelt wanneer het betrokken teken een krachtens verordening nr. 510/2006 (vervangen door verordening nr. 1151/2012) beschermde geografische aanduiding bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, noch artikel 164 van deze verordening, dat door een verwijzing naar artikel 14 van verordening nr. 510/2006 ziet op de betrekkingen tussen enerzijds aangevraagde of ingeschreven merken en anderzijds beschermde geografische aanduidingen in de zin van laatstgenoemde verordening, in casu relevant is. In het kader van het onderhavige geding heeft verzoekster immers voor de instanties van het BHIM geen beschermde geografische aanduiding in de zin van verordening nr. 510/2006 aangevoerd, maar een oppositieprocedure ingesteld op grond van de in punt 6 hierboven vermelde collectieve gemeenschapsmerken en de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 49 Gelet op een en ander dient in navolging van het BHIM en interveniënte te worden gesteld dat wanneer in het kader van een oppositieprocedure de conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en anderzijds individuele merken zijn, de vergelijking van de betrokken waren en diensten moet worden verricht aan de hand van dezelfde criteria als die welke van toepassing zijn bij de beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de waren en diensten waarop twee individuele merken betrekking hebben.
- 50 Derhalve dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep in het onderhavige geval, zoals deze is uiteengezet in punt 38 hierboven. Het is immers algemeen bekend dat kleding en thee over het algemeen niet worden geproduceerd door dezelfde ondernemingen en evenmin in de handel worden gebracht onder dezelfde merken. Aldus kan niet worden geoordeeld dat een kledingfabrikant tevens werkzaam is op het gebied van de extractie en de verkoop van thee. Met andere woorden, het relevante publiek zal niet vermoeden dat de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, dezelfde commerciële herkomst hebben en evenmin dat dezelfde onderneming verantwoordelijk is voor de productie ervan [zie in die zin arrest van 18 november 2014, *Repsol/BHIM – Adell Argiles (ELECTROLINERA)*, T-308/13, EU:T:2014:965, punt 38]. Verder is het overduidelijk dat de betrokken waren niet complementair zijn, nog minder concurrerend zijn en dat de distributiekanaalen ervan verschillend zijn.

- 51 Gelet op de uiteenzetting in de punten 40 tot en met 47 hierboven, faalt voorts verzoeksters betoog, volgens hetwelk de mogelijkheid dat het publiek zou kunnen aannemen dat de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, dezelfde plaats van herkomst hebben, een criterium kan zijn dat volstaat om de soortgelijkheid of de gelijkheid ervan aan te tonen in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 52 Zoals het BHIM stelt, kan immers een zeer ruime waaier van waren en diensten worden geproduceerd of verricht in hetzelfde geografische gebied. Evenzo valt niet uit te sluiten dat uit een gebied waarvan de geografische benaming als collectief gemeenschapsmerk is ingeschreven krachtens artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009, verschillende grondstoffen komen die kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van verschillende en uiteenlopende waren. Gelet op deze vaststellingen zou een ruime uitlegging van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009, zoals die welke door verzoekster wordt bepleit, erop neerkomen dat aan collectieve merken die worden ingeschreven in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, absolute bescherming wordt verleend, los van de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben en aldus in strijd met de bewoordingen zelf van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, zoals interveniënte terecht aanvoert.
- 53 Hetzelfde geldt voor de diensten van de klassen 35 en 38. De loutere mogelijkheid dat de gemiddelde consument kan aannemen dat de betrokken diensten, te weten de onder het merk DARJEELING aangeboden detailhandel, verband houden met waren die afkomstig zijn uit het gelijknamige geografische gebied, of nog dat de onder hetzelfde merk verrichte telecommunicatiediensten verband houden met dat geografische gebied of informatie daarover zullen aanbieden, kan niet volstaan als bewijs dat de diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en de door de oudere merken aangeduide waar soortgelijk zijn.
- 54 Verder faalt verzoeksters argument inzake de grafische voorstelling van het woordelement „darjeeling” in het aangevraagde merk en inzake het verband dat de gelijkenis van de punten op de letters „j” en „i” met theeblaadjes zou kunnen teweegbrengen tussen thee en de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Zelfs indien wordt aangenomen dat die punten daadwerkelijk op blaadjes lijken, en meer in het bijzonder op theeblaadjes, en zorgen voor een verband tussen thee en de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, volstaat dat verband immers niet voor de vaststelling van soortgelijkheid of gelijkheid van de waren of diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Tweede onderdeel van het eerste middel

- 55 Met het tweede onderdeel van haar eerste middel verwijt verzoekster de kamer van beroep in wezen, bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 geen rekening te hebben gehouden met de werkelijke of mogelijke plaats van herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten.
- 56 Aangezien het betoog dat verzoekster in het kader van het eerste onderdeel van het eerste middel heeft aangevoerd met betrekking tot de soortgelijkheid van de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten werd afgewezen, en dus niet is voldaan aan één van de twee cumulatieve voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dient meteen te worden opgemerkt dat de kamer van beroep de toepassing ervan in casu terecht van de hand heeft gewezen.
- 57 Het is juist dat volgens vaste rechtspraak de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren veronderstelt, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (zie beschikkingen van 27 april 2006, L’Oréal/BHIM, C-235/05 P,

EU:C:2006:271, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/BHIM, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 58 De eventuele overeenstemming van de conflicterende tekens moet weliswaar in aanmerking worden genomen in het kader van die globale beoordeling, maar zij kan op zich geen gevaar voor verwarring van die tekens vormen [zie naar analogie arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr., EU:C:1998:442, punt 22, en van 16 oktober 2013, Mundipharma/BHIM – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, punt 62]. Een zekere, zelfs minimale mate van soortgelijkheid tussen de betrokken waren en diensten moet immers worden vastgesteld opdat de sterke overeenstemming, of in voorkomend geval de gelijkheid van de conflicterende tekens tegen de achtergrond van het beginsel van de onderlinge samenhang van de factoren kan leiden tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Zoals de kamer van beroep op goede gronden heeft vastgesteld, zijn de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, in casu evenwel niet soortgelijk.
- 59 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak een collectief merk geen verdergaande bescherming wordt geboden krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wanneer in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt vastgesteld dat de waren en diensten onvoldoende soortgelijk zijn om een dergelijk gevaar met zich te brengen (zie naar analogie, met betrekking tot de overeenstemming van de tekens, arrest F.F.R., punt 36 supra, EU:T:2012:645, punt 61). Zelfs in het geval van de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar tussen collectieve gemeenschapsmerken en individuele gemeenschapsmerken kan de overeenstemming van de conflicterende tekens gelet op het beginsel van onderlinge samenhang van de criteria dus evenmin opwegen tegen het ontbreken van soortgelijkheid tussen de door de oudere merken aangeduide waren en de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.
- 60 Gelet op de uiteenzetting in de punten 40 tot en met 43 hierboven met betrekking tot de wezenlijke functie van onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallende collectieve merken, dient overigens verzoeksters argument te worden afgewezen dat bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar tussen dergelijke collectieve gemeenschapsmerken en individuele merken dit gevaar niet erin bestaat dat het publiek kan menen dat de betrokken waren en diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, maar in het feit dat het publiek kan menen dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten of de voor de productie ervan gebruikte grondstoffen dezelfde plaats van herkomst kunnen hebben.
- 61 Zelfs ervan uitgaande dat de herkomst van de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten een van de factoren kan vormen die in aanmerking dienen te worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, is deze bepaling voorts niet van toepassing (zoals hierboven werd beklemtoond) wanneer, zoals in casu, niet is voldaan aan één van de daarin vermelde cumulatieve voorwaarden.
- 62 Verder faalt het argument inzake het vermeende grote onderscheidend vermogen van de oudere merken. Het is juist dat volgens vaste rechtspraak het gevaar voor verwarring van twee conflicterende tekens toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr., EU:C:1997:528, punt 24; Canon, punt 58 supra, EU:C:1998:442, punt 18, en van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, Jurispr., EU:C:2013:497, punt 36). Zelfs indien in casu wordt aangenomen dat de oudere merken een groot onderscheidend vermogen hebben verkregen, kan deze omstandigheid evenwel niet opwegen tegen het volledig ontbreken van soortgelijkheid van de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben.

63 Het eerste middel dient derhalve in zijn geheel te worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

64 In het kader van haar tweede middel betoogt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat in casu niet was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

65 Overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, [...] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

66 De eerste functie van een merk is immers ontegenzeggelijk zijn herkomstaanduidende functie, maar elk merk heeft ook intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Op die manier waarborgt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 dat een bekend merk wordt beschermd ten opzichte van iedere aanvraag van een gelijk of overeenstemmend merk dat afbreuk zou kunnen doen aan het imago ervan, ook al zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren niet vergelijkbaar met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven [arresten van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr., EU:T:2007:93, punt 35, en van 8 december 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, punt 58].

67 Uit de bewoordingen van deze bepaling blijkt dat de toepassing ervan is onderworpen aan drie voorwaarden, te weten ten eerste, de gelijkheid of overeenstemming van de conflicterende merken, ten tweede, de bekendheid van het in oppositie ingeroepen oudere merk en, ten derde, het gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [zie arrest van 12 november 2014, Volvo Trademark/BHIM – Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11, EU:T:2014:943, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

68 Bovendien impliceert artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 dat de drie erin bedoelde inbreuken, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet [zie arrest van 14 december 2012, Bimbo/BHIM – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Het bestaan van een dergelijk verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk uit het oogpunt van het relevante publiek vormt dus een impliciete essentiële voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 [zie arresten van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Jurispr., EU:T:2005:179, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 11 december 2014, Coca-Cola/BHIM – Mitico (Master), T-480/12, Jurispr., EU:T:2014:1062, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

69 Verzoeksters tweede middel dient tegen de achtergrond van deze voorafgaande opmerkingen te worden onderzocht.

Relevant publiek

- 70 Voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 is het noodzakelijk – net als in het kader van de toepassing van lid 1 van ditzelfde artikel – vooraf het relevante publiek af te bakenen. Meer in het bijzonder dient uit het oogpunt van dit publiek te worden beoordeeld of sprake is van overeenstemming tussen de conflicterende tekens, of het oudere merk bekend is, en ten slotte of er een verband bestaat tussen de conflicterende tekens.
- 71 Verder dient eraan te worden herinnerd dat het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of er sprake is van één van de inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, verschilt naargelang van het soort inbreuk waartegen de houder van het oudere merk opkomt. Wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, is het relevante publiek voor de beoordeling de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd (arrest van 12 maart 2009, *Antartica/BHIM*, C-320/07 P, EU:C:2009:146, punten 46-48). Wanneer daarentegen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, is het relevante publiek voor de beoordeling de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, *Jurispr.*, EU:C:2008:655, punt 35).
- 72 Gelet op de overwegingen met betrekking tot de afbakening van het relevante publiek die in het kader van het onderzoek van verzoeksters eerste middel zijn uiteengezet en gelet op het feit dat partijen de bestreden beslissing op dit punt niet betwisten, dient te worden geoordeeld dat, enerzijds, wat de door de oudere merken aangeduide waar betreft, het relevante publiek bestaat uit het grote publiek van de Unie en, anderzijds, wat het aangevraagde merk betreft, het relevante publiek voor de waren van klasse 25 eveneens het grote consumentenpubliek van de Unie is, terwijl voor de diensten van de klassen 35 en 38 het relevante publiek hoofdzakelijk bestaat uit personen die professioneel in de betrokken sectoren actief zijn.

Overeenstemming van de conflicterende tekens

- 73 In casu wordt niet betwist dat, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, de conflicterende tekens gelijk zijn op fonetisch vlak en sterk overeenstemmen op visueel vlak. Hetzelfde geldt wat de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens betreft. Het woorelement „darjeeling”, dat de conflicterende tekens gemeen hebben, kan zowel naar de theesoort Darjeeling als naar het gelijknamige gebied in India verwijzen.

Bekendheid van de oudere merken

- 74 Allereerst dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 het begrip bekendheid niet definieert. Uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, volgt echter dat een ouder merk voldoet aan het bekendheidsvereiste, indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (arrest TDK, punt 29 supra, EU:T:2007:35, punt 48).
- 75 Het is juist dat het Hof in dit verband heeft geoordeeld dat een merk niet bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het relevante publiek om als bekend te worden beschouwd (zie arrest TDK, punt 29 supra, EU:T:2007:35, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In het kader van de beoordeling van de bekendheid van een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet evenwel rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het

geval, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming gedane investeringen om het bekendheid te geven [zie arrest van 27 september 2012, *El Corte Inglés/BHIM – Pucci International* (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 76 Zoals in de punten 33 en 34 hierboven in herinnering is gebracht, zijn de bepalingen van verordening nr. 207/2009, zoals voor alle collectieve gemeenschapsmerken, van toepassing op aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten na inschrijving ervan als collectieve gemeenschapsmerken krachtens artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), ervan. Elke beoordeling die betrekking heeft op een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend gemeenschapsmerk, daaronder begrepen de beoordeling van de bekendheid ervan in de zin van artikel 8, lid 5, moet dus worden verricht aan de hand van dezelfde criteria als die welke van toepassing zijn op individuele merken.
- 77 In casu heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen voor zover deze was gebaseerd op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 op grond dat, niettegenstaande het aangetoonde gebruik van de oudere merken, de door verzoekster overgelegde stukken en bewijzen slechts weinig informatie over de daadwerkelijke omvang van dat gebruik verstrekten, en dat er onvoldoende aanwijzingen waren met betrekking tot de mate waarin de oudere merken worden herkend onder het relevante publiek. Meer in het bijzonder heeft de oppositieafdeling zich op het standpunt gesteld dat verzoekster onvoldoende aanwijzingen had verstrekt met betrekking tot de verkochte hoeveelheden, het marktaandeel of de omvang van de promotie van de oudere merken.
- 78 Op haar beurt heeft de kamer van beroep, hoewel zij heeft vastgesteld dat de door verzoekster aangedragen bewijzen niet specifiek betrekking hadden op de oudere merken, geconcludeerd dat de oppositieafdeling „had kunnen veronderstellen dat de bekendheid die Darjeeling gen[oot] als [beschermd geografische aanduiding] voor thee [was] overgedragen aan hetzelfde teken dat wordt beschermd als collectief merk voor dezelfde waren, minstens wat het oudere woordmerk betr[of]”. Vervolgens heeft zij het vermeende feit dat het aantal onder het oudere merk in de Unie verkochte waren niet specifiek was opgegeven, als irrelevant van de hand gewezen op grond dat Darjeeling-thee werd „verkocht in de [Unie], waar hij overigens bekendheid gen[oot]”. Wat meer in het bijzonder het oudere beeldmerk betreft, heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat, „aangezien de overgelegde bewijzen hoofdzakelijk betrekking [hadden] op het wordelement Darjeeling”, het feit dat het oudere beeldmerk in de Unie was gebruikt, „niet volst[ond] voor de conclusie dat het bekendheid gen[oot]”. Alvorens haar analyse in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voort te zetten, heeft de kamer van beroep ten slotte in punt 24 van de bestreden beslissing gesteld dat „[i]n elk geval, zelfs al zou de bekendheid van de oudere merken zijn aangetoond, niet [was] voldaan aan de andere voorwaarden van artikel 8, lid 5, van [verordening nr. 207/2009]”.
- 79 Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de formulering van de bestreden beslissing op zijn minst dubbelzinnig is wat de vraag betreft of de oudere merken bekend zijn in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De enige ondubbelzinnige zin in dit deel van de bestreden beslissing is immers de zin die in punt 78 hierboven is aangehaald en in punt 24 ervan staat. Uit deze zin blijkt dat de kamer van beroep niet op definitieve wijze heeft geconcludeerd dat de oudere merken bekend waren. In antwoord op een vraag hierover ter terechtzitting heeft het BHIM het ontbreken van een definitieve conclusie ter zake bevestigd.
- 80 Aangezien de kamer van beroep haar analyse in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft voortgezet, dient niettemin te worden geoordeeld dat deze analyse was gebaseerd op de hypothetische premisse dat het bewijs van de bekendheid van de oudere merken was geleverd.

- 81 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat de bekendheid van het oudere merk of de oudere merken, met name de mate van bekendheid, tegelijk een van de cumulatieve voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 is, en een van de factoren die in aanmerking dienen te worden genomen bij de beoordeling van zowel het bestaan van een verband waardoor het publiek de oudere merken associeert met het aangevraagde merk als het gevaar dat een van de in die bepaling bedoelde inbreuken zich voordoet (zie naar analogie, arresten Intel Corporation, punt 71 supra, EU:C:2008:655, punt 42, en Specsavers International Healthcare e.a., punt 62 supra, EU:C:2013:497, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 82 Blijkens deze rechtspraak vormt de beoordeling van de bekendheid van het oudere merk of van de oudere merken een onontbeerlijke stap in het onderzoek van de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. De toepassing van dit artikel impliceert dus noodzakelijkerwijs een definitieve conclusie over het al dan niet bestaan van een dergelijke bekendheid, hetgeen in beginsel uitsluit dat een analyse met betrekking tot de eventuele toepassing van dat artikel wordt ondernomen op basis van een vage hypothese, te weten een hypothese die niet berust op de aanvaarding van een specifieke mate van bekendheid.
- 83 Evenwel dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen dergelijke vage hypothese heeft geformuleerd. Uit de bewoordingen van punt 24 van de bestreden beslissing (aangehaald in punt 78 hierboven) vloeit immers direct voort dat de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op de hypothetische premisse dat de oudere merken een welbepaalde mate van bekendheid genoten, te weten een mate die overeenstemt met die welke verzoekster voor de bevoegde instanties van het BHIM beoogde aan te tonen.
- 84 Voor die instanties beoogde verzoekster een uitzonderlijk grote mate van bekendheid aan te tonen. In dit verband is het kenmerkend dat verzoekster in de opmerkingen ter onderbouwing van haar oppositie heeft aangevoerd, onder overlegging van verschillende bewijzen, dat Darjeeling-thee werd beschouwd als de „champagne van de theeën”, en dat „DARJEELING al meer dan 150 jaar een uitzonderlijke bekendheid genoot als thee van de hoogste kwaliteit”.
- 85 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep zich voor het vervolg van haar analyse heeft gebaseerd op de hypothetische premisse dat de oudere merken bekendheid genoten op het grondgebied van de Unie, en wel een uitzonderlijk grote mate van bekendheid.
- 86 Derhalve dienen nog de beoordelingen te worden onderzocht die de kamer van beroep op basis van die hypothetische premisse heeft verricht in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, met name enerzijds de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens uit het oogpunt van het relevante publiek en anderzijds de beoordeling van het bestaan van een van de drie gevaren als bedoeld in dat artikel.

Bestaan van een verband uit het oogpunt van het publiek

- 87 Volgens de rechtspraak dient het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek [beschikking van 30 april 2009, Japan Tobacco/BHIM, C-136/08 P, EU:C:2009:282, punt 26; arresten Intel Corporation, punt 71 supra, EU:C:2008:655, punt 42, en van 6 juli 2012, Jackson International/BHIM – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, punt 21].

- 88 Wanneer het publiek geen verband door associatie legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie beschikking Japan Tobacco/BHIM, punt 87 supra, EU:C:2009:282, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 89 Hoewel in casu in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de drie inbreuken als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 „het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt”, wordt geen enkele specifieke analyse gewijd aan het bestaan van een dergelijk verband.
- 90 Het BHIM betoogt in zijn memorie van antwoord dat de kamer van beroep het bestaan van een dergelijk verband impliciet heeft afgewezen. Het verwijst in dit verband naar de punten 29 en 36 van de bestreden beslissing. Daarin heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat, gelet op de zeer grote verschillen die zijn vastgesteld tussen de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, de consument niet zal verwachten dat enige relatie bestaat tussen theeproducenten en de onderneming van interveniënte, en voorts dat de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, uit commercieel oogpunt volledig verschillen van verzoeksters waren, zodat het „onwaarschijnlijk [was] dat het relevante publiek in gedachten een verband legt” tussen de merken.
- 91 Toch dient erop te worden gewezen dat, gelet op de in punt 88 hierboven aangehaalde rechtspraak, indien de kamer van beroep daadwerkelijk had geconcludeerd dat geen verband tussen de conflicterende tekens kon worden gelegd, deze conclusie voldoende zou zijn geweest om de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 uit te sluiten. De kamer van beroep heeft evenwel haar analyse voortgezet teneinde te beoordelen of sprake was van een van de in dat artikel bedoelde gevaren.
- 92 Gelet op de dubbelzinnigheid op dit punt in de bestreden beslissing en gelet op het feit dat de kamer van beroep haar analyse toch heeft voortgezet, dient derhalve te worden geoordeeld dat zij met betrekking tot het bestaan van een verband in de zin van bovengenoemde rechtspraak dezelfde benadering heeft gevolgd als met betrekking tot de eventuele bekendheid van de oudere merken, dit wil zeggen dat zij haar analyse heeft voortgezet, zonder een definitieve conclusie te formuleren met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens, maar op basis van de hypothetische premisse dat dit verband kon worden gelegd.
- 93 Alvorens over te gaan tot het onderzoek van de bestreden beslissing wat de laatste voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, te weten de beoordeling van het bestaan van één van de drie gevaren als bedoeld in deze bepaling, dient het voorgaande te worden samengevat door in herinnering te brengen dat de kamer van beroep haar analyse in het kader van de toepassing van die bepaling heeft verricht op basis van twee hypothetische premissen: ten eerste, dat de oudere merken bekendheid genoten in de door verzoekster toegeschreven mate, te weten een uitzonderlijk hoge mate en, ten tweede, dat het mogelijk was dat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende tekens.

Gevaren als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

- 94 Allereerst dient eraan te worden herinnerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 drie verschillende soorten gevaren betreft, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het

oudere merk. Gelet op de formulering van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 volstaat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling dat één van deze gevaren voorhanden is (arrest VIPS, punt 66 supra, EU:T:2007:93, punt 36).

- 95 Zoals in punt 71 hierboven in herinnering is gebracht, moet het gevaar dat de inbreuken waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk zich voordoen, worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet daarentegen worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het jongere merk is aangevraagd.
- 96 Dat het publiek een verband tussen de conflicterende tekens legt, is weliswaar een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, maar volstaat op zich niet voor de conclusie dat er sprake is van een van de drie gevaren als bedoeld in deze bepaling (zie arrest ROYAL SHAKESPEARE, punt 87 supra, EU:T:2012:348, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Aldus impliceert het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet moet bewijzen dat op dat tijdstip daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 of dat er een grote kans bestaat dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt (zie naar analogie arrest Intel Corporation, punt 71 supra, EU:C:2008:655, punt 71).
- 97 Uit de rechtspraak blijkt immers dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet tot doel heeft, te verhinderen dat elk merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, wordt ingeschreven. Deze bepaling beoogt met name de houder van een bekend nationaal merk of gemeenschapsmerk de gelegenheid te bieden, zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dit verband dient te worden gepreciseerd dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (zie arrest VIPS, punt 66 supra, EU:T:2007:93, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een dergelijke conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval [arresten van 10 mei 2012, Rubinstein en L'Oréal/BHIM, C-100/11 P, Jurispr., EU:C:2012:285, punt 95, en van 9 april 2014, EI du Pont de Nemours/BHIM – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, EU:T:2014:196, punt 59].
- 98 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat in casu geen enkele van de drie gevaren als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 kon worden aangetoond.

– Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken

- 99 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk, hetgeen ook „verwatering”, „vershraling” of „vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een

associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr., EU:C:2009:378, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 100 Volgens de rechtspraak veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (zie in die zin arrest van 14 november 2013, Environmental Manufacturing/BHIM, C-383/12 P, Jurispr., EU:C:2013:741, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 101 Zoals het Hof heeft beklemtoond, behelst het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat de consument de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (arrest Environmental Manufacturing/BHIM, punt 100 supra, EU:C:2013:741, punt 37).
- 102 Verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak eisen niet dat de houder van het oudere merk aantoont dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar aanvaarden ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen (arrest Environmental Manufacturing/BHIM, punt 100 supra, EU:C:2013:741, punt 42). Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse die rekening houdt met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval (arrest Environmental Manufacturing/BHIM, punt 100 supra, EU:C:2013:741, punt 43). Uit de rechtspraak van het Hof blijkt immers dat het Hof, door een beroep te doen op bovengenoemd begrip, duidelijk heeft gewezen op de noodzaak om een hogere bewijsstandaard te eisen voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van bovengenoemde bepaling (arrest Environmental Manufacturing/BHIM, punt 100 supra, EU:C:2013:741, punt 40).
- 103 In casu heeft de kamer van beroep het gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken uitgesloten, door rekening te houden met het feit dat de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, volledig verschiden van de door de oudere merken aangeduide waren en door te stellen dat het door verzoekster aangehaalde gevaar volkomen hypothetisch leek. Zij heeft bovendien erop gewezen dat, aangezien de term „darjeeling” een geografische benaming is, het relevante publiek niet verrast zal zijn dat deze term kan worden gebruikt op verschillende sectorale markten door verschillende ondernemingen, hoewel het gaat om een voor thee beschermde geografische aanduiding.
- 104 Verzoekster verwijst naar de rechtspraak Environmental Manufacturing, punt 100 supra (EU:C:2013:741), en stelt dat er minstens een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument in de toekomst wijzigt. In dit verband voert zij aan dat, aangezien de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet afkomstig zijn uit het gebied Darjeeling (India), de gemiddelde consument op zijn hoede zal zijn, niet alleen met betrekking tot hun herkomst, maar ook met betrekking tot de herkomst van de thee die hem wordt aangeboden als Darjeeling-thee. Aldus zou het gebruik van het aangevraagde merk door interveniënte de reputatie van de geografische aanduiding „Darjeeling” ernstig schaden en de specificiteit ervan in gevaar brengen, alsmede de geschiktheid ervan om haar wezenlijke functie te vervullen, te weten de consument de geografische herkomst van de onder de collectieve gemeenschapsmerken aangeboden thee te waarborgen.

- 105 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.
- 106 Vastgesteld dient te worden dat, zoals interveniënte en het BHIM hebben aangevoerd, verzoeksters betoog niet volstaat voor de vaststelling van een ernstig gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken in de zin van de recente rechtspraak van het Hof, die – zoals blijkt uit punt 102 hierboven – een hogere bewijsstandaard eist voor de vaststelling van een dergelijk gevaar. Meer in het bijzonder kan op grond van geen van de door verzoekster aangedragen argumenten worden vastgesteld dat een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument wijzigt, gelet op de in de relevante handelssectoren gebruikelijke praktijken.
- 107 Zoals blijkt uit de bestreden beslissing en gelet op het volledige ontbreken van soortgelijkheid van de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten, lijkt het door verzoekster aangevoerde gevaar immers volkomen hypothetisch.
- 108 Dienaangaande blijkt uit de rechtspraak dat de inschrijving van de oudere merken als collectieve merken op zich geen vermoeden van het bestaan van een gemiddeld onderscheidend vermogen in het leven kan roepen (beschikking van 21 maart 2013, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/BHIM*, C-393/12 P, EU:C:2013:207, punt 36, en arrest *HELLIM*, punt 42 supra, EU:T:2012:292, punt 52).
- 109 Zoals werd vastgesteld in de bestreden beslissing, is het wordelement „darjeeling”, dat het enige bestanddeel van het oudere woordmerk vormt en tevens deel uitmaakt van het oudere beeldmerk, immers een geografische benaming. Los van de vraag of dit wordelement hierdoor een bijzonder onderscheidend vermogen heeft (zie naar analogie beschikking *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/BHIM*, punt 108 supra, EU:C:2013:207, punt 33), dient eraan te worden herinnerd dat artikel 66, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat een krachtens deze bepaling ingeschreven collectief merk de merkhouder niet toestaat, een derde te verbieden om in het economische verkeer deze tekens of aanduidingen te gebruiken, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, en dat met name een dergelijk merk niet kan worden ingeroepen tegen een derde die gerechtigd is een geografische benaming te gebruiken.
- 110 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat, bij gebreke van elementen die kunnen aantonen dat een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument wijzigt, het gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet kan worden vastgesteld louter op grond van de overeenstemming van de conflicterende tekens, temeer daar in casu niet valt uit te sluiten dat het wordelement „darjeeling” kan worden gebruikt voor andere merken dan de oudere merken, zoals voortvloeit uit artikel 66, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 [zie naar analogie arrest van 30 januari 2008, *Japan Tobacco/BHIM – Torrefacção Camelo (CAMELO)*, T-128/06, EU:T:2008:22, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Derhalve heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek niet verrast zal zijn dat het wordelement „darjeeling” kan worden gebruikt op verschillende sectorale markten door verschillende ondernemingen, en heeft zij aldus terecht het bestaan van een gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken van de hand gewezen. Op dit punt faalt verzoeksters argument dat de gemiddelde consument nog nooit werd geconfronteerd met de mogelijkheid dat een waar of dienst die hem onder het merk DARJEELING werd aangeboden, geen enkel verband heeft met het gebied Darjeeling, daar geen enkel element werd aangedragen dat deze bewering kan staven.
- 111 Zoals het BHIM beklemt, bestaat bovendien tussen de geografische benaming „Darjeeling” en Darjeeling-thee een uniek verband, dat niet bestaat tussen die benaming en de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Verzoekster draagt immers geen enkel element aan dat kan aantonen dat de betrokken geografische benaming in de opvatting van de betrokken kringen met de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten in verband wordt gebracht of dat

die benaming door de betrokken ondernemingen kan worden gebruikt als aanduiding van de plaats van herkomst ervan [zie in die zin en naar analogie arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr., EU:C:1999:230, punt 1 van het dictum; conclusie van advocaat-generaal Cosmas in de gevoegde zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr., EU:C:1998:198, punten 36 en 46, en arrest van 15 oktober 2003, Nordmilch/BHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Jurispr., EU:T:2003:267, punt 33]. In dit verband volstaat verzoeksters argument dat India een land is waar kledingstukken worden geproduceerd, op zich niet voor de vaststelling van een dergelijk specifiek verband. Het is dus weinig waarschijnlijk dat het relevante publiek ertoe kan worden gebracht aan te nemen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten afkomstig zijn uit het Darjeeling-gebied en, nog minder dat zij, door de vaststelling dat dit niet het geval is, twijfelen aan de herkomst van de door de oudere merken aangeduide waren, hetgeen volgens verzoekster zou leiden tot een wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument in de zin van de in punt 100 hierboven aangehaalde rechtspraak.

- 112 In elk geval, zelfs indien wordt aangenomen dat het oudere woordmerk een sterk onderscheidend vermogen heeft door zijn vermeende uitzonderlijke bekendheid, zoals verzoekster stelt en hetgeen overigens de hypothetische premisse vormt waarop de bestreden beslissing is gebaseerd (zie punt 83 hierboven), draagt verzoekster geen enkel element aan op basis waarvan kan worden vastgesteld dat er een grote kans bestaat dat het economische gedrag van de gemiddelde consument wijzigt in de zin van de in punt 100 hierboven aangehaalde rechtspraak.
- 113 Bijgevolg dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep wat het ontbreken van een gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft.
- Afbreuk aan de reputatie van de oudere merken
- 114 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel „aantasting” of „degeneratie” genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het gevaar voor een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan (arrest L’Oréal e.a., punt 99 supra, EU:C:2009:378, punt 40).
- 115 In casu heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat verzoekster geen enkel argument had aangedragen met betrekking tot de afbreuk die eventueel zou kunnen worden gedaan aan de reputatie van de oudere merken, en dat het beeld dat over het algemeen wordt overgebracht door kledingstukken en door de diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet negatief was.
- 116 Verzoekster wijst hierbij enkel op het vermeende „meeliften” door interveniënte waardoor de aantrekkingskracht van het oudere merk als geografische aanduiding wordt geschaad, daar dit merk niet langer geschikt is om te dienen als een unieke geografische aanduiding voor thee indien andere waren en diensten dan thee onder hetzelfde merk worden aangeboden. Zij wijst bovendien op de grafische voorstelling van het aangevraagde merk, en meer in het bijzonder op de punten in de vorm van theeblaadjes op de letters „j” en „i”.
- 117 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
- 118 Vastgesteld dient te worden dat verzoekster geen enkel specifiek argument aandraagt ten bewijze van een ernstig gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk kan worden gedaan aan de reputatie van de oudere merken in de zin van de in punt 114 hierboven aangehaalde rechtspraak.

In dit verband heeft zij niet gewezen op de kenmerken of de kwaliteiten van de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten die mogelijkwijs een negatieve invloed op het imago van de oudere merken uitoefenen.

- 119 Zoals de kamer van beroep heeft gesteld, kan voorts geen enkel ander element uit het dossier staven dat het beeld dat over het algemeen wordt overgebracht door de waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, negatief is. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord beklemtoont, bestaat er bovendien geen zodanige tegenstelling tussen de aard en de wijze van gebruik van thee en van de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten dat het imago van de oudere merken zou kunnen worden aangetast door het gebruik van het aangevraagde merk (zie in die zin arrest CAMELO, punt 110 supra, EU:T:2008:22, punt 62).
- 120 Gelet op de uiteenzetting in punt 111 hierboven wordt de hypothetische aard van een gevaar voor vermindering van de aantrekkingskracht van de oudere merken overigens nog versterkt door het bestaande unieke verband tussen het Darjeeling-gebied en de categorie van waren waarop de oudere merken betrekking hebben en door het ontbreken van een dergelijk verband tussen de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten en dat gebied.
- 121 Aan deze vaststellingen wordt geen afbreuk gedaan door verzoeksters argument inzake de grafische voorstelling van de letters „j” en „i” in het aangevraagde merk. Zelfs indien wordt aangenomen dat de punten op die letters daadwerkelijk op blaadjes lijken, en meer in het bijzonder op theeblaadjes, en het publiek een verband kan leggen tussen de conflicterende tekens, volstaat dat verband volgens de in punt 96 hierboven aangehaalde rechtspraak als zodanig niet voor de conclusie dat er sprake is van één van de gevaren als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
- 122 Derhalve dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar bestond dat het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk doet aan de reputatie van de oudere merken, zelfs indien die reputatie, uitgaande van de hypothetische premisse waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, uitzonderlijk wordt geacht.
- Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken
- 123 Het begrip „ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”, ook aangeduid als „meeliften” en „free riding”, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van een teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk (zie naar analogie arrest L’Oréal e.a., punt 99 supra, EU:C:2009:378, punt 41). Dat in dergelijke omstandigheden sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel vloeit voort uit het feit dat zonder enige financiële vergoeding en zonder zelf inspanningen in dat verband te moeten leveren, profijt wordt gehaald uit de commerciële inspanning die de houder van het oudere merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (zie arrest ROYAL SHAKESPEARE, punt 87 supra, EU:T:2012:348, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 124 Volgens de reeds aangehaalde rechtspraak en anders dan bij het verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, is immers sprake van het gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk indien de consument, zonder noodzakelijkerwijs de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten te verwarren, tot de waren of diensten van de aanvrager bijzonder wordt aangetrokken, enkel omdat deze worden aangeduid door een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk. Hiertoe moet het bewijs worden geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve

eigenschappen van het oudere merk dat gelijk eraan is of ermee overeenstemt, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk (zie arrest CAMELO, punt 110 supra, EU:T:2008:22, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 125 Om vast te stellen of door het gebruik van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, moet een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de wijze waarop en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd. Wat de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk betreft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat een inbreuk gemakkelijker zal worden vastgesteld naarmate het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk groter zijn (zie naar analogie arrest Specsavers International Healthcare e.a., punt 62 supra, EU:C:2013:497, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie arresten GRUPO BIMBO, punt 68 supra, EU:T:2012:696, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en ROYAL SHAKESPEARE, punt 87 supra, EU:T:2012:348, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 126 In casu heeft de kamer van beroep het gevaar van de hand gewezen dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat, gelet op het volledige ontbreken van soortgelijkheid van de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten, de consument niet zal verwachten dat enige relatie bestaat tussen theeproducenten en de onderneming die de aanvraag heeft ingediend en kledingstukken en daarmee verband houdende diensten aanbiedt. Zij heeft daaruit geconcludeerd dat verzoekster niet had aangetoond in welk opzicht een kledingmerk er voordeel bij heeft om te worden geassocieerd met een merk dat bekend is om zijn thee van hoge kwaliteit, daar in de kledingsector het luxe-imago afhangt van andere omstandigheden en factoren dan die in de theesector. Ten slotte gold hetzelfde voor de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van de klassen 35 en 38, die volgens de bestreden beslissing niet specifiek in verband met kleding werden aangeboden.
- 127 Verzoekster wijst op de afstraling van het imago van de geografische aanduiding Darjeeling op de commerciële belangen van interveniënte, die profijt zal halen uit de aantrekkingskracht van deze aanduiding en van de oudere collectieve merken, uit hun reputatie en prestige, alsmede uit het schitterende imago van het merk DARJEELING.
- 128 Verder betoogt verzoekster dat niets rechtvaardigt dat interveniënte de geografische aanduiding „Darjeeling” gebruikt voor waren of diensten die niet afkomstig zijn uit het Darjeeling-gebied en geen enkele band met dat gebied hebben. Ten slotte is zij van mening dat de enige reden waarom een Franse onderneming, zoals interveniënte, kiest voor een Indische naam als Darjeeling, gelegen is in het feit dat deze naam een reputatie heeft en bekend is in de Unie.
- 129 Het BHIM betoogt dat verzoekster niet kan bewijzen dat het gevaar bestaat dat door het gebruik van het aangevraagde merk automatisch een ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, gelet op de reputatie van de oudere tekens en de sterke overeenstemming ervan. Volgens het BHIM heeft verzoekster geen argumenten aangedragen waaruit blijkt hoe het imago van het oudere merk kan afstralen op het litigieuze merk en heeft zij evenmin de specifieke positieve eigenschappen waarmee dat oudere merk wordt geassocieerd, aangewezen.

- 130 Het BHIM voert tevens aan dat die afstraling van het imago in casu niet te verwachten is, daar de consument door de zeer grote verschillen tussen de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten niet zal verwachten dat enige relatie bestaat tussen theeproducenten en interveniënte, terwijl luxe anders wordt opgevat in de twee betrokken sectoren, te weten de kledingsector en de theesector.
- 131 Ten slotte is het BHIM van mening dat verzoeksters argument inzake de vermeende bedoeling van interveniënte om de bekendheid van het oudere merk te exploiteren niets bewijst, daar het gebruik door interveniënte van het wordelement „darjeeling”, dat een geografische benaming is, in beginsel legitiem is.
- 132 Interviënte stelt in wezen dat de kamer van beroep haar redenering inzake het ontbreken van een ernstig gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van de oudere merken terecht heeft gebaseerd op de zeer grote verschillen tussen de in casu aan de orde zijnde waren en diensten, en dat aan geen enkele voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 is voldaan.
- 133 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat, zoals in punt 123 hierboven in herinnering is gebracht, uit vaste rechtspraak blijkt dat het begrip „ongerechtvaardigd voordeel” met name de gevallen omvat waarin, dankzij de afstraling van het imago van het oudere merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het aangevraagde merk, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.
- 134 Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote bekendheid geniet, het niet-hypothetische gevaar dat het aangevraagde merk in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk, zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Het is dus niet uitgesloten dat een zeer grote bekendheid uitzonderlijk op zich een aanwijzing kan vormen van het niet-hypothetische gevaar dat het aangevraagde merk als zodanig in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel trekt voor elk van de waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven (zie arrest GRUPO BIMBO, punt 68 supra, EU:T:2012:696, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 135 In casu heeft verzoekster enkel gewezen op het rechtstreekse verband dat het publiek zal leggen tussen de conflicterende tekens wegens de bekendheid van Darjeeling-thee, die volgens haar weerspiegeld wordt in haar merk, minstens haar woordmerk.
- 136 Vastgesteld dient te worden dat de kenmerken die doorgaans met een bekend theemerk worden geassocieerd, als zodanig niet kunnen worden geacht een voordeel op te leveren voor een merk waaronder waren of diensten worden verhandeld als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, temeer daar de betrokken waren en diensten wellicht niet tegelijkertijd worden verbruikt of gebruikt (zie naar analogie arrest CAMELO, punt 110 supra, EU:T:2008:22, punt 66).
- 137 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, zoals reeds werd uiteengezet (zie punten 80-85 en 92-93 hierboven), de kamer van beroep zich voor het vervolg van haar analyse in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft gebaseerd op twee hypothetische premissen, volgens welke enerzijds de oudere merken een uitzonderlijke bekendheid genoten en anderzijds een verband kon worden gelegd tussen de conflicterende tekens. Wat meer in het bijzonder de mate van bekendheid van de oudere merken betreft, is de bestreden beslissing gebaseerd op de hypothetische premisse dat het bewijs van alle beweringen van verzoekster is geleverd. Volgens die beweringen, die verzoekster grotendeels herhaalt voor het Gerecht, is Darjeeling-thee, waarvan de bekendheid wordt weerspiegeld in de oudere merken, erkend als een verfijnde thee van unieke en uitzonderlijke kwaliteit.

- 138 Zoals kan worden afgeleid uit de in de punten 66 en 125 hierboven aangehaalde rechtspraak, kan de vaststelling dat er zeer grote verschillen tussen de betrokken waren en diensten bestaan en de consument niet zal verwachten dat enige relatie bestaat tussen theeproducenten en de onderneming die de aanvraag heeft ingediend, niet volstaan om het gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de oudere merken (doordat die volgens de hypothetische premisse waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, een uitzonderlijke bekendheid genieten) uit te sluiten, daar artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voor de toepassing ervan niet vereist dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten soortgelijk zijn.
- 139 Wanneer het gaat om een uitzonderlijk bekend ouder merk is het immers – ook al zijn de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten zeer verschillend – niet ondenkbaar dat het relevante publiek ertoe wordt gebracht de waarden van dit oudere merk over te dragen op de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft (zie in die zin beschikking van 14 mei 2013, *You-Q/BHIM*, C-294/12 P, EU:C:2013:300, punt 69).
- 140 In casu zijn de waarden die worden overgebracht door het gemeenschappelijke element van de conflicterende tekens – te weten het woordelement „darjeeling”, dat doet denken aan een thee die wordt verkocht onder de oudere merken (die volgens de hypothetische premisse waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, uitzonderlijk bekend zijn) –, die van een verfijnde, exclusieve waar van unieke kwaliteit. Gelet op het feit dat de analyse van de kamer van beroep is gebaseerd op de hypothetische premisse van een uitzonderlijke bekendheid, kan voorts worden geoordeeld dat een groot deel van het betrokken publiek zal weten dat het gelijknamige gebied waaruit deze waar afkomstig is, in India is gelegen. Aldus kan het woordelement „darjeeling” een exotisch cachet, alsmede sensualiteit en mysterie oproepen, die het relevante publiek in gedachten verbindt met de voorstelling van een oosters land.
- 141 Opgemerkt dient te worden dat deze vaststelling niet in strijd is met de conclusie inzake de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken (zie punt 111 supra). Wat het gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, zal het relevante publiek – te weten, zoals gepreciseerd in punt 95 hierboven, het publiek waarop de oudere merken zich richten – weliswaar geen enkel verband leggen tussen de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten en Darjeeling als een gebied in India, maar niets belet dat het publiek waarop het aangevraagde merk zich richt, kan worden aangetrokken door de overdracht, op het aangevraagde merk, van de waarden en positieve eigenschappen die verband houden met dat gebied.
- 142 Gelet op het voorgaande, en met name het feit dat de hypothetische premisse waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, betrekking heeft op een uitzonderlijke mate van bekendheid, is het mogelijk dat de door het woordelement „darjeeling” (dat de conflicterende tekens gemeen hebben) opgeroepen positieve eigenschappen worden overgedragen op bepaalde waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en dus de aantrekkingskracht van laatstgenoemd merk versterken.
- 143 Wat de betrokken waren van klasse 25 betreft, is het immers mogelijk dat het aangevraagde merk profijt haalt uit de positieve eigenschappen die door de oudere merken worden overgebracht, en, meer in het bijzonder, uit het imago van verfijning of van exotische sensualiteit dat door het woordelement „darjeeling” wordt overgebracht. Een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel kan dus in casu niet worden uitgesloten voor de waren van klasse 25 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.
- 144 Deze vaststelling geldt tevens voor de door het aangevraagde merk aangeduide diensten inzake detailhandel die vallen onder klasse 35 en verband houden met door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25, te weten detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie. Gelet op de aard van de waren waarmee zij verband houden, geldt om de hierboven uiteengezette redenen hetzelfde voor de andere diensten inzake detailhandel waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en die onder klasse 35 vallen, te weten detailhandel in parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen.

- 145 Daarentegen is dit niet het geval voor de overige diensten van klasse 35 en evenmin voor alle diensten van klasse 38 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De reden waarom het gebruik van het litigieuze merk voor interveniënte een commercieel voordeel zou opleveren met betrekking tot andere diensten dan die welke in het vorige punt zijn vermeld, blijkt immers geenszins uit het dossier en verzoekster draagt geen enkele specifiek element aan dat een dergelijk eventueel voordeel kan staven. Aldus dient te worden ingestemd met de conclusie van de kamer van beroep ter zake.
- 146 Gelet op het feit dat de bestreden beslissing is gebaseerd op de hypothetische premisse van uitzonderlijke bekendheid van de oudere merken, dient de bestreden beslissing derhalve gedeeltelijk te worden vernietigd, voor zover de kamer van beroep de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 van de hand heeft gewezen door voor alle waren van klasse 25 en de detailhandel van klasse 35 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, het bestaan van een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk uit te sluiten.
- 147 Na deze gedeeltelijke vernietiging is het aan de kamer van beroep om de argumenten die verzoekster in haar beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling aanvoert met betrekking tot het bestaan van een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, opnieuw te onderzoeken. Zij zal eerst een definitieve conclusie moeten formuleren over de vraag of de oudere merken bekend zijn en, in voorkomend geval, in welke mate.
- 148 Indien de kamer van beroep, in tegenstelling tot de hypothetische premisse waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, concludeert dat de bekendheid van geen enkel van de oudere merken uiteindelijk is aangetoond, zal zij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moeten uitsluiten, daar niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing ervan, en zal zij verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling volledig moeten verwerpen.
- 149 Indien de kamer van beroep tot de definitieve conclusie komt dat in casu met betrekking tot minstens één van de oudere merken het bewijs is geleverd van bekendheid in een geringere mate dan de uitzonderlijke bekendheid die de hypothetische premisse vormt waarop de bestreden beslissing is gebaseerd, zal zij moeten onderzoeken of het publiek een verband kan leggen tussen de conflicterende tekens en op dit punt een definitieve conclusie formuleren. Indien de kamer van beroep in het kader van deze analyse concludeert dat een dergelijk verband niet kan worden gelegd, zal zij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moeten uitsluiten omdat niet is voldaan aan een andere voorwaarde voor toepassing ervan. Indien de kamer van beroep daarentegen concludeert dat een dergelijk verband kan worden gelegd, zal zij vervolgens moeten onderzoeken of er een gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk.
- 150 Ten slotte, indien de kamer van beroep concludeert dat in casu daadwerkelijk het bewijs is geleverd van een uitzonderlijk grote bekendheid van minstens één van de oudere merken, en dat het publiek een verband kan leggen tussen de conflicterende tekens, zal zij overeenkomstig het onderhavige arrest moeten oordelen dat met betrekking tot de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en „detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen” van klasse 35 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk bestaat, en zal zij vervolgens – om tot een conclusie te komen met betrekking tot de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 op het onderhavige geval – moeten onderzoeken of er een geldige reden voor dat gebruik bestaat.
- 151 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, aangezien de kamer van beroep, ten eerste, geen definitieve conclusie heeft geformuleerd met betrekking tot de bekendheid van de oudere merken, ten tweede, geen definitieve conclusie heeft geformuleerd met betrekking tot het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens uit het oogpunt van het publiek en, ten derde, ten onrechte het bestaan

van een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel door het gebruik van het aangevraagde merk van de hand heeft geweest, het niet aan het Gerecht staat om over die drie vragen voor het eerst uitspraak te doen in het kader van zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing (zie in die zin arrest Master, punt 68 supra, EU:T:2014:1062, punt 92 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 152 Gelet op een en ander dient het tweede middel gedeeltelijk te worden toegewezen en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd met betrekking tot de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 en „detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen” van klasse 35. Voor het overige dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

- 153 Volgens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht draagt elke partij haar eigen kosten, indien partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. In casu zijn zowel verzoekster als het BHIM en interveniënte ten dele in het ongelijk gesteld. Derhalve dient te worden beslist dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 17 september 2013 (zaak R 1504/2012-2) wordt vernietigd met betrekking tot de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en „detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen” van klasse 35 in de zin van die Overeenkomst.**
- 2) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**
- 3) **Elke partij zal haar eigen kosten dragen.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 oktober 2015.

ondertekeningen