



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

20 september 2017*

„Hogere voorziening – Uniemerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) –
Woordmerken en beeldmerken met het woordelement ‚darjeeling‘ of ‚darjeeling collection de
lingerie‘ – Oppositie door de houder van collectieve Uniemerken – Collectieve merken die bestaan uit
de geografische aanduiding ‚Darjeeling‘ – Artikel 66, lid 2 – Wezenlijke functie – Conflict met
aanvragen voor individuele merken – Verwarringsgevaar – Begrip – Soortgelijkheid van de waren of de
diensten – Beoordelingscriteria – Artikel 8, lid 5”

In de gevoegde zaken C-673/15 P tot en met C-676/15 P,

betreffende vier hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van
de Europese Unie, ingesteld op 15 december 2015,

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

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door
J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

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

interveniente in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader en
E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: P. Mengozzi,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 25 januari 2017,

* Procestaal: Engels.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 31 mei 2017,

het navolgende

Arrest

- 1 Met haar hogere voorzieningen verzoekt The Tea Board om vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:742), van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:741), en van 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:740) (hierna samen: „bestreden arresten”), voor zover het Gerecht daarbij haar beroepen tot vernietiging van de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 en 17 september 2013 (zaken R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 en R 1504/2012-2; hierna: „litigieuze beslissingen”) inzake oppositieprocedures tussen The Tea Board en Delta Lingerie gedeeltelijk heeft verworpen.
- 2 Met haar incidentele hogere voorziening verzoekt Delta Lingerie om vernietiging van de bestreden arresten voor zover het Gerecht de litigieuze beslissingen daarbij heeft vernietigd.

Toepasselijke bepalingen

- 3 Artikel 22 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-overeenkomst”), opgenomen in bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB 1994, L 336, blz. 1), met als opschrift „Bescherming van geografische aanduidingen”, bepaalt in lid 2, onder a), ervan:

„2. Wat geografische aanduidingen betreft, voorzien de Leden in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen te beletten:

- a) het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van waren waarmee wordt aangeduid of gesuggereerd dat de waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong op een wijze die het publiek misleidt ten aanzien van de geografische oorsprong van de waren;

[...]”

- 4 Artikel 4 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1) bepaalt:

„[Unie]merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

5 Artikel 7, lid 1, onder c), van die verordening luidt:

„Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

6 Artikel 8, leden 1 en 5, van die verordening bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt 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 [Unie]merk een in de [Europese Unie] 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.”

7 Artikel 66 van die verordening, met als opschrift „Collectieve [Unie]merken”, luidt als volgt:

„1. Een collectief [Unie]merk is een [Unie]merk 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. Verenigingen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars, die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn om in eigen naam drager te zijn van ongeacht welke rechten en verplichtingen, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden, alsmede publiekrechtelijke rechtspersonen, kunnen collectieve [Unie]merken aanvragen.

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

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

- 8 Artikel 67 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Reglement van het merk”, bepaalt in lid 2 ervan:

„Het reglement bepaalt welke personen het merk mogen gebruiken, onder welke voorwaarden iemand tot de vereniging behoort en onder welke voorwaarden, voor zover deze bestaan, met inbegrip van sancties, het merk kan worden gebruikt. Het reglement van een in artikel 66, lid 2, bedoeld merk moet het lidmaatschap van de vereniging die houder is van dat merk openstellen voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn.”

- 9 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB 2012, L 343, blz. 1) bepaalt in artikel 5, lid 2, ervan:

„Voor de toepassing van deze verordening is ‚geografische aanduiding’ een naam die een product aanduidt:

- a) dat afkomstig is uit een bepaalde plaats, een bepaalde streek, of een bepaald land;
- b) waarvan een bepaalde kwaliteit, de faam, of een ander kenmerk hoofdzakelijk aan de geografische oorsprong ervan is toe te schrijven, en
- c) waarvan ten minste een van de productiestadia plaatsvindt in het afgebakende geografische gebied.”

- 10 Artikel 13, lid 1, onder c) en d), van die verordening luidt als volgt:

„1. Geregistreerde benamingen zijn beschermd tegen:

[...]

- c) elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product die wordt gebruikt op de binnen- of buitenverpakking, in reclamemateriaal of in documenten betreffende het desbetreffende product, alsmede het gebruik van een recipiënt die een valse indruk aangaande de oorsprong van het product kan wekken;
- d) andere praktijken die de consument kunnen misleiden aangaande de werkelijke oorsprong van het product.

[...]”

- 11 Artikel 14 van die verordening, met als opschrift „Verband tussen merken, oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen”, bepaalt in lid 1, eerste alinea:

„Wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig deze verordening wordt geregistreerd, wordt de registratie van een merk waarvan het gebruik zou indruisen tegen artikel 13, lid 1, en dat betrekking heeft op een product van hetzelfde type, geweigerd indien de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de datum van de indiening van de registratieaanvraag betreffende de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bij de [Europese] Commissie”

Voorgeschiedenis van het geding

- 12 De voorgeschiedenis van het geding, zoals die uit de bestreden arresten blijkt, kan worden samengevat als volgt.
- 13 Op 21 en 22 oktober 2010 heeft Delta Lingerie bij het EUIPO Uniemerkaanvragen ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.
- 14 De merken waarvan om inschrijving is verzocht, zijn:
- het hierna weergegeven beeldteken met het wordelement „darjeeling” in witte letters, geplaatst in een lichtgroene rechthoek:



- het hierna weergegeven beeldteken met het wordelement „darjeeling collection de lingerie” in witte letters, geplaatst in een lichtgroene rechthoek:



- het hierna weergegeven beeldteken met het wordelement „darjeeling collection de lingerie” in zwarte letters op een witte achtergrond:



- het hierna weergegeven beeldteken met het wordelement „darjeeling” in zwarte letters op een witte achtergrond:



- 15 De waren en diensten waarvoor elk van deze inschrijvingen is aangevraagd, behoren tot de klassen 25, 35 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). 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, jaals, 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”.

16 Deze aanvragen zijn in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 4/2011 van 7 januari 2011 gepubliceerd.

17 Op 7 april 2011 heeft 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, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de aangevraagde merken voor de in punt 15 van dit arrest vermelde waren en diensten.

18 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

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

– het hieronder weergegeven oudere collectieve Uniebeeldmerk, dat op 23 april 2010 onder nummer 8674327 is ingeschreven:



19 Beide collectieve Uniemerken duiden waren aan van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die zijn omschreven als volgt: „Thee”.

20 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.

21 Bij vier beslissingen, vastgesteld op 31 mei, 11 juni en 10 juli 2012, heeft de oppositieafdeling de opposities tegen de inschrijving van deze merken afgewezen. Op 27 juli en 10 augustus 2012 heeft The Tea Board bij het EUIPO beroepen tot vernietiging van deze beslissingen ingesteld.

22 Uit de bestreden arresten blijkt dat The Tea Board in het kader van deze beroepen, voor de tweede kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „kamer van beroep”) elementen heeft overgelegd die bewijzen dat het wordelement „darjeeling”, te weten het wordelement dat de conflicterende tekens gemeen hebben, een beschermde geografische aanduiding is voor thee, die is ingeschreven krachtens 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 2011, L 276, blz. 5), na een op 12 november 2007 ontvangen aanvraag. Deze uitvoeringsverordening is 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 2006, L 93, blz. 12), die intussen is vervangen door verordening nr. 1151/2012.

- 23 Bij de litigieuze beslissingen heeft de kamer van beroep de beroepen verworpen en de beslissingen 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, omdat de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hadden, niet soortgelijk waren. Evenzo heeft zij de vermeende schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening van de hand gewezen, op grond dat de door The Tea Board overgelegde elementen niet volstonden als bewijs dat was voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van die bepaling.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arresten

- 24 Bij op 25 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften heeft The Tea Board vier beroepen tot vernietiging van de vier litigieuze beslissingen ingesteld.
- 25 Ter ondersteuning van elk van deze beroepen heeft zij twee middelen aangevoerd, het eerste inzake schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, op grond dat de kamer van beroep de specifieke functie van onder artikel 66, lid 2, van deze verordening vallende collectieve Uniemerken heeft miskend, en het tweede inzake schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
- 26 Met de bestreden arresten heeft het Gerecht, ten eerste, het eerste middel ongegrond verklaard, op grond dat, in wezen, de wezenlijke functie van collectieve Uniemerken, met inbegrip van die welke bestaan uit een aanduiding die kan wijzen op de plaats van herkomst van de betrokken waren, niet verschilt van de wezenlijke functie van individuele Uniemerken, en dat in casu het bestaan van verwarringsgevaar niet was aanvaard, aangezien de conflicterende waren en diensten dezelfde noch soortgelijk waren.
- 27 Het Gerecht heeft, ten tweede, het tweede middel gedeeltelijk aanvaard. Gelet op de hypothetische premisse van een uitzonderlijk grote mate van bekendheid van de oudere merken, waarop de kamer van beroep haar onderzoek van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 had gebaseerd, heeft het geoordeeld dat de kamer van beroep voor alle waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice en voor „detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen” van klasse 35 in de zin van deze overeenkomst, waarvoor de inschrijvingen waren aangevraagd, ten onrechte had uitgesloten dat gevaar bestond dat voordeel zou worden getrokken uit het gebruik, zonder geldige reden, van de aangevraagde merken. Het heeft de litigieuze beslissingen in zoverre vernietigd.

Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

- 28 Met elk van haar hogere voorzieningen verzoekt The Tea Board het Hof:
- het bestreden arrest te vernietigen voor zover het Gerecht het beroep heeft verworpen;
 - indien nodig, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.
- 29 Bij beslissing van de president van het Hof van 12 februari 2016 zijn de zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

- 30 Het EUIPO en Delta Lingerie verzoeken het Hof de hogere voorzieningen af te wijzen en The Tea Board te verwijzen in de kosten.
- 31 Met haar incidentele hogere voorziening verzoekt Delta Lingerie het Hof:
- de bestreden arresten te vernietigen voor zover het Gerecht de litigieuze beslissingen heeft vernietigd;
 - indien nodig, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht;
 - The Tea Board te verwijzen in de kosten.
- 32 Het EUIPO en The Tea Board verzoeken het Hof de incidentele hogere voorziening af te wijzen en Delta Lingerie te verwijzen in de kosten ervan.

Principale hogere voorzieningen

- 33 The Tea Board voert twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

Eerste middel

Argumenten van partijen

- 34 The Tea Board voert in de eerste plaats aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en/of de feiten onjuist heeft opgevat door in de punten 39 tot en met 41 van de bestreden arresten te overwegen dat de wezenlijke functie van een collectief merk dat bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de „plaats van herkomst van de waren of diensten” in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009, niet verschilt van de wezenlijke functie van een collectief Uniemerkt in de zin van lid 1 van dit artikel, en dat het Gerecht bijgevolg blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de wezenlijke functie van de merken er in beide gevallen in bestaat te dienen als aanduiding van de commerciële herkomst.
- 35 Zij merkt dienaangaande allereerst op dat artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 een uitzondering vormt op de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening, welke uitzondering de leden van een vereniging uitdrukkelijk toestaat het door een collectief Uniemerkt beschermde teken te monopoliseren.
- 36 Vervolgens moet volgens artikel 67, lid 2, van die verordening het reglement van een collectief Uniemerkt het lidmaatschap van de vereniging die houder is van het betrokken merk openstellen voor eenieder wiens waren of diensten uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn, en bijgevolg kan een collectief Uniemerkt dat bestaat uit een geografische aanduiding nooit de waren of diensten van de leden van de vereniging die houder is van dat merk onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dienaangaande heeft het Hof in zijn arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punt 147), geoordeeld dat de functie van een geografische aanduiding erin bestaat de consument de geografische oorsprong van de waren en de specifieke intrinsieke kwaliteiten ervan te waarborgen.
- 37 Ten slotte moet verordening nr. 207/2009 worden uitgelegd in het licht van artikel 13, lid 1, onder c) en d), van verordening nr. 1151/2012 en van artikel 22 van de TRIPs-overeenkomst, dat bepaalt dat de leden moeten voorzien in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen het gebruik van middelen in de benaming of voorstelling van waren waarmee wordt aangeduid of gesuggereerd

dat de waren in kwestie hun oorsprong hebben in een ander geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong op een wijze die het publiek misleidt ten aanzien van de geografische oorsprong van de waren, te beletten.

- 38 In de tweede plaats heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en/of de feiten onjuist opgevat door respectievelijk in de punten 49 en 51 tot en met 53 alsook in punt 60 van de bestreden arresten te oordelen dat bij een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend collectief merk dat bestaat uit een aanduiding die wijst op de plaats van herkomst van de betrokken waren, met de werkelijke of mogelijke plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten geen rekening mag worden gehouden in het kader van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, bij de beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren of diensten.
- 39 In de derde plaats heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en/of de feiten onjuist opgevat door in punt 60 van de bestreden arresten te oordelen dat bij een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend collectief merk met de werkelijke of mogelijke herkomst van deze waren of diensten geen rekening mag worden gehouden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, en dat de vraag of het publiek al dan niet kan menen dat de diensten, de betrokken waren of de voor de productie van de door de betrokken merken aangeduide waren gebruikte grondstoffen dezelfde plaats van herkomst kunnen hebben, niet relevant is.
- 40 Het EUIPO en Delta Lingerie betwisten het betoog van The Tea Board.

Beoordeling door het Hof

- 41 Vooraf zij er aangaande de door The Tea Board aangevoerde onjuiste opvattingen van de feiten aan herinnerd dat, aangezien een grief betreffende een dergelijke onjuiste opvatting als een uitzondering moet worden beschouwd, zowel artikel 256, VWEU, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie als artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof vereisen dat de rekwirant precies aangeeft welke elementen door het Gerecht onjuist zijn opgevat en dat hij het bewijs levert van de analysefouten die het Gerecht volgens hem tot die onjuiste opvatting hebben gebracht. Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk uit de stukken van het dossier blijken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen dient te worden verricht (arrest van 11 mei 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO, C-421/15 P, EU:C:2017:360, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 42 In ieder geval zij vastgesteld dat de beweerde onjuiste opvattingen waarop The Tea Board zich beroept, niet worden gestaafd, zodat deze grief ongegrond moet worden verklaard.
- 43 Aangaande de door The Tea Board aangevoerde onjuiste rechtsopvattingen zij opgemerkt dat het Gerecht in de punten 41 tot en met 43 van de bestreden arresten in wezen heeft geoordeeld dat de wezenlijke functie van een collectief Uniemerken erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en niet deze waren te onderscheiden op basis van de geografische oorsprong ervan.
- 44 Gelet op deze omstandigheid heeft het Gerecht in de punten 49 en 51 tot en met 53 van de bestreden arresten overwogen dat wanneer in het kader van een oppositieprocedure de conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en anderzijds individuele merken zijn, de vergelijking van de aangeduide waren en diensten moet worden verricht aan de hand van dezelfde criteria als die welke van toepassing zijn bij de beoordeling of de waren en diensten waarop twee individuele merken betrekking hebben, dezelfde zijn of soortgelijk. Het Gerecht heeft bijgevolg het argument van The Tea Board afgewezen, dat het feit dat het publiek kan aannemen dat de waren en diensten waarop de

conflicterende tekens betrekking hebben, dezelfde plaats van herkomst hebben, een criterium kan zijn dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 volstaat om aan te tonen dat deze dezelfde zijn of soortgelijk.

- 45 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 60 van de bestreden arresten niet ingestemd met het argument van The Tea Board dat bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar tussen collectieve Uniemerken en individuele merken, dit gevaar erin bestaat dat het publiek kan menen dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten of de voor de productie van deze waren gebruikte grondstoffen dezelfde plaats van herkomst kunnen hebben.
- 46 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat – aangezien in de artikelen 67 tot en met 74 van deze verordening niet anders wordt bepaald – krachtens artikel 66, lid 3, van deze verordening van toepassing is op collectieve Uniemerken, 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 beschermd wordt.
- 47 Uit vaste rechtspraak blijkt dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 slechts sprake is van verwarringsgevaar indien tegelijkertijd het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, en dat dit cumulatieve voorwaarden zijn (arrest van 23 januari 2014, BHIM/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 48 Ook volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten 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 onder meer arresten van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punt 85, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 65).
- 49 In casu stelt The Tea Board in wezen dat, erop gelet dat de wezenlijke functie van collectieve Uniemerken die bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten, er volgens haar in bestaat de collectieve geografische oorsprong van deze waren of deze diensten aan te duiden, het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de werkelijke of mogelijke collectieve geografische oorsprong ervan niet in aanmerking te nemen als relevante factor in het kader van de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten in de zin van punt 48 van het onderhavige arrest.
- 50 Vastgesteld zij dat dit betoog is gebaseerd op het postulaat dat de wezenlijke functie van onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallende collectieve Uniemerken verschilt van die van onder lid 1 van deze bepaling vallende collectieve Uniemerken. Dit postulaat is echter onjuist. In de eerste plaats, zoals blijkt uit de bewoordingen zelf van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009, vormen collectieve Uniemerken die bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten immers collectieve Uniemerken in de zin van lid 1 van dit artikel. Volgens dit lid 1 kunnen alleen tekens op grond waarvan de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, onderscheiden kunnen worden van die van andere ondernemingen, een collectief Uniemerken vormen.
- 51 Bovendien bepaalt artikel 4 van verordening nr. 207/2009, dat krachtens artikel 66, lid 3, van deze verordening van toepassing is op collectieve merken, in wezen dat alleen tekens die de commerciële herkomst van de waren of diensten waarop deze tekens zijn aangebracht, kunnen onderscheiden, Uniemerken kunnen vormen.

- 52 Dienaangaande heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld dat de wezenlijke functie van het merk erin bestaat de consument de herkomst van de waar te waarborgen, in die zin dat het het mogelijk maakt om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 53 Het Hof heeft bovendien weliswaar reeds erkend dat een merk andere functies dan de herkomstaanduidingsfunctie kon vervullen, die ook bescherming tegen inbreuken door derden verdienen, zoals name die welke erin bestaat de kwaliteit van de waar of de dienst waarop het is aangebracht te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie, maar het heeft niettemin steeds benadrukt dat de wezenlijke functie van het merk de herkomstaanduidingsfunctie ervan blijft (zie in die zin arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punten 77 en 82, en 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 37-40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 54 Bijgevolg zou door te overwegen dat de wezenlijke functie van een in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoeld collectief Uniemerken erin bestaat de geografische oorsprong van de onder een dergelijk merk aangeboden waren of diensten aan te duiden, en niet de commerciële herkomst ervan, aan die wezenlijke functie worden voorbijgegaan.
- 55 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door de argumenten van The Tea Board met betrekking tot artikel 67, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en de rechtspraak die is ontwikkeld in het arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punt 147), volgens welke een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend collectief Uniemerken van nature geen dergelijke onderscheidende functie zou kunnen vervullen.
- 56 Terwijl het argument van The Tea Board met betrekking tot artikel 67, lid 2, van verordening nr. 207/2009 weinig duidelijk en niet gestaafd blijft, dient te worden vastgesteld dat het Hof in zijn arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punt 147), alleen heeft overwogen 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. Het Hof heeft daarentegen de wezenlijke functie van collectieve Uniemerken in de zin van artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet beoordeeld.
- 57 In de tweede plaats vormt artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 – zoals The Tea Board stelt – weliswaar een uitzondering op de absolute grond voor weigering van inschrijving bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, maar deze omstandigheid kan niet afdoen aan het feit dat de wezenlijke functie van een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend collectief Uniemerken erin bestaat de collectieve commerciële herkomst van de onder dit merk verkochte waren te waarborgen, en niet de collectieve geografische oorsprong ervan.
- 58 Zoals de advocaat-generaal in de punten 34 tot en met 36 van zijn conclusie heeft opgemerkt, wordt de in artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalde afwijking op artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening verklaard door de aard zelf van het teken waarop de in dit lid 2 bedoelde collectieve merken betrekking hebben.
- 59 Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat artikel 7, lid 1, onder c), een doel van algemeen belang nastreeft, volgens hetwelk tekens of aanduidingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet bijgevolg dat die tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als individueel merk aan

één enkele onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arresten van 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 25, en 19 april 2007, *BHIM/Celltech*, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 60 Een onder artikel 66, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vallend collectief Uniemerkt gaat niet voorbij aan een dergelijk doel van algemeen belang, aangezien, ten eerste, een dergelijk merk overeenkomstig de laatste zin van dit lid 2 de merkhouders 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 eerdere gebruiken in nijverheid en handel en, ten tweede, artikel 67, lid 2, van deze verordening vereist dat het reglement van een in artikel 66, lid 2, bedoeld merk het lidmaatschap van de vereniging die houder is van dat merk openstelt voor eenieder wiens waren uit het betrokken geografische gebied afkomstig zijn.
- 61 In de derde plaats kan The Tea Board ter ondersteuning van haar stelling geen argument ontleen aan artikel 13, lid 1, onder c) en d), van verordening nr. 1151/2012, en evenmin aan artikel 22 van de TRIPs-overeenkomst, die betrekking hebben op de bescherming van beschermde geografische aanduidingen.
- 62 Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling dat deze geografische aanduidingen enerzijds, en collectieve Uniemerken die bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten anderzijds, tekens zijn die onder verschillende juridische regimes vallen en verschillende doelstellingen nastreven. Zo is, terwijl het Uniemerkt overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 207/2009 een teken is dat de commerciële herkomst van waren of diensten kan onderscheiden, een geografische aanduiding overeenkomstig artikel 5, lid 2, van verordening nr. 1151/2012 een naam die een product aanduidt dat afkomstig is uit een bepaald geografisch gebied, waarvan een kwaliteit, de faam of een ander kenmerk hoofdzakelijk aan de geografische oorsprong ervan is toe te schrijven, en waarvan ten minste één van de productiestadia plaatsvindt in het afgebakende geografische gebied.
- 63 Gelet op de voorgaande overwegingen heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 41 tot en met 43 van de bestreden arresten te oordelen dat de wezenlijke functie van een collectief Uniemerkt erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders is te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en niet deze waren te onderscheiden op basis van de geografische oorsprong ervan.
- 64 Daaruit volgt dat het Gerecht evenmin blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 49 en 51 tot en met 53 van die arresten in wezen te oordelen dat, in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, wanneer de conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en anderzijds individuele merken zijn, de mogelijkheid dat het publiek kan aannemen dat de waren en diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben dezelfde plaats van herkomst hebben, geen relevante factor kan zijn om aan te tonen dat deze dezelfde zijn of soortgelijk.
- 65 Zoals het Gerecht in punt 52 van de bestreden arresten heeft gesteld, 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 Uniemerkt 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 diverse waren.
- 66 Wat ten slotte de beweerd onjuiste rechtsopvatting betreft waarvan het Gerecht in punt 60 van de bestreden arresten blijk zou hebben gegeven, kan worden volstaan met de opmerking dat dit een punt ten overvloede betreft, aangezien het Gerecht in de punten 56 tot en met 59 van de bestreden arresten in wezen en op goede gronden – zoals blijkt uit de punten 43 tot en met 63 van het onderhavige arrest

– reeds heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 in casu niet van toepassing was, aangezien niet was voldaan aan een van de voorwaarden voor de toepassing ervan. De grief van The Tea Board tegen dit punt is bijgevolg niet ter zake dienend en moet worden afgewezen (zie in die zin arrest van 19 april 2007, BHIM/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punten 56 en 57).

67 Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat het eerste middel moet worden afgewezen.

Tweede middel

Argumenten van partijen

68 The Tea Board voert aan dat het Gerecht artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden en/of de feiten van de zaak onjuist heeft opgevat door in punt 145 van de bestreden arresten te oordelen dat de door het woordelement „darjeeling” opgeroepen positieve eigenschappen niet kunnen worden overgedragen op de diensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met uitzondering van detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, huishoud- en badlinnen, en evenmin op een van de diensten van klasse 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice waarop de betwiste merken betrekking hebben. Meer specifiek had het Gerecht niet mogen verklaren dat er geen reden is waarom het gebruik van de betwiste merken Delta Lingerie voor de betrokken diensten een commercieel voordeel biedt. De eigenschappen van een verfijnde, exclusieve waar van unieke kwaliteit, die volgens het Gerecht door het woordelement „darjeeling” worden overgebracht, kunnen immers worden overgedragen op diensten zoals zakelijke advisering of telecommunicatie en de aantrekkingskracht van de bestreden merken in dit opzicht versterken. Het Gerecht heeft ook geen motivering verstrekt voor de conclusie in punt 145 van de bestreden arresten, dat de eigenschappen die met het woordelement „darjeeling” worden geassocieerd, niet kunnen worden overgedragen op de diensten van de klassen 35 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

69 Het EUIPO en Delta Lingerie voeren aan dat het tweede middel niet-ontvankelijk is, aangezien The Tea Board wenst dat het Hof zijn beoordeling in de plaats stelt van die van het Gerecht, en dat het in ieder geval ongegrond is, aangezien The Tea Board noch een onjuiste rechtsopvatting, noch een onjuiste opvatting van de feiten heeft bewezen.

Beoordeling door het Hof

70 Vooraf dient – gelet op de in punt 41 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak – de door The Tea Board aangevoerde grief inzake onjuiste opvatting van de feiten te worden afgewezen, aangezien zij deze grief geenszins heeft onderbouwd.

71 Wat de grief betreft dat de conclusie in punt 145 van de bestreden arresten niet is gemotiveerd, kan worden volstaan met de opmerking dat het Gerecht in deze punten het bij hem aangevoerde argument heeft afgewezen op grond dat de reden waarom het gebruik van de betwiste merken Delta Lingerie een commercieel voordeel zou verlenen voor andere diensten dan detailhandel in damesonderkleding en dameslingerie, parfums, reukwater en cosmetische middelen, en huishoud- en badlinnen, niet uit het dossier bleek, en dat The Tea Board geen enkel specifiek element aandroeg dat een dergelijk voordeel kon aantonen. De gestelde ontoereikende motivering is dus niet aangetoond.

72 Wat het argument betreft dat de door het woordelement „darjeeling” overgebrachte eigenschappen kunnen worden overgedragen op alle diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht, dit beoogt in werkelijkheid dat het Hof de feiten beoordeelt, en moet bijgevolg niet-ontvankelijk worden verklaard (zie in die zin arrest van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punten 73 en 89).

- 73 Hieruit volgt dat het tweede middel en de principale hogere voorzieningen in hun geheel moeten worden afgewezen.

Incidentele hogere voorziening

- 74 Ter ondersteuning van zijn incidentele hogere voorziening voert Delta Lingerie één middel aan: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Dit middel valt uiteen in twee onderdelen: ten eerste, onjuiste opvatting van de respectievelijke functies van merken enerzijds en beschermde geografische aanduidingen anderzijds, en, ten tweede, een tegenstrijdige motivering en een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

Eerste onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

- 75 Delta Lingerie stelt dat de functie van een merk erin bestaat de commerciële herkomst te waarborgen, terwijl de functie van een geografische aanduiding erin bestaat de geografische oorsprong te waarborgen. Gelet op deze verschillende functies, kan nooit worden geoordeeld dat de bekendheid van een beschermde geografische aanduiding daadwerkelijk kan worden overgedragen op hetzelfde teken dat als collectief merk voor dezelfde waren wordt beschermd. Daaruit volgt dat het Gerecht, door zich te beroepen op een hypothetische premisse dat de bekendheid van de oudere merken was bewezen op basis van de conclusie dat de bekendheid die de benaming „Darjeeling” genoot als beschermde geografische aanduiding voor thee was overgedragen op hetzelfde teken dat wordt beschermd als collectief merk voor dezelfde waren, blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de respectievelijke functies van de betrokken merken enerzijds en de beschermde geografische aanduidingen anderzijds onjuist op te vatten.
- 76 Het EUIPO en The Tea Board betwisten het betoog van Delta Lingerie.

Beoordeling door het Hof

- 77 Opgemerkt zij dat het Gerecht in punt 79 van de bestreden arresten heeft vastgesteld dat de formulering van de litigieuze beslissingen op zijn minst dubbelzinnig is wat betreft de vraag of de oudere merken al dan niet bekend zijn in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het Gerecht heeft evenwel benadrukt dat de enige ondubbelzinnige zin in dit deel van de litigieuze beslissingen de zin is waaruit blijkt „dat de kamer van beroep niet op definitieve wijze heeft geconcludeerd dat de oudere merken bekend waren”. Het Gerecht heeft ook aangegeven dat het EUIPO, in antwoord op een vraag hierover ter terechtzitting, het ontbreken van een definitieve conclusie ter zake had bevestigd.
- 78 In punt 80 van de bestreden arresten heeft het Gerecht niettemin overwogen dat, 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, diende te worden geoordeeld dat deze analyse was gebaseerd op de hypothetische premisse dat het bewijs van de bekendheid van de oudere merken was geleverd.
- 79 In punt 146 van de bestreden arresten heeft het Gerecht, gelet op het feit dat de litigieuze beslissingen zijn gebaseerd op de hypothetische premisse van uitzonderlijke bekendheid van de oudere merken, beslist deze gedeeltelijk te vernietigen, 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 in de zin van de Overeenkomst van Nice en de detailhandel van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarop de aangevraagde merken betrekking hadden, uit te sluiten dat gevaar

bestond dat voordeel zou worden getrokken uit het gebruik, zonder geldige reden, van de aangevraagde merken. In punt 147 van de bestreden arresten heeft het Gerecht aangegeven dat het na deze gedeeltelijke vernietigingen aan de kamer van beroep was om een definitieve conclusie te formuleren over de vraag of de oudere merken bekend waren en, in voorkomend geval, in welke mate.

- 80 Anders dan Delta Lingerie aanvoert, en zoals de advocaat-generaal in punt 85 van zijn conclusie heeft aangegeven, heeft het Gerecht dus geen standpunt ingenomen over de vraag of het bewijs van de bekendheid van de oudere merken was geleverd, en evenmin over de vraag of voor de levering van dat bewijs de bekendheid van de benaming „Darjeeling” als geografische aanduiding voor thee kon worden overgedragen op datzelfde teken als beschermd collectief merk voor dezelfde waren.
- 81 Het eerste onderdeel van het enige middel van Delta Lingerie berust dus op een onjuiste lezing van de bestreden arresten en moet bijgevolg ongegrond worden verklaard.

Tweede onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

- 82 Delta Lingerie voert aan dat het Gerecht de bestreden arresten tegenstrijdig heeft gemotiveerd, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden.
- 83 Inzonderheid heeft het Gerecht in de punten 89, 107, 111 en 120 van de bestreden arresten geoordeeld dat de vaststellingen van de kamer van beroep, dat er geen gevaar was voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, dienden te worden bevestigd, gelet op, ten eerste, het feit dat geen enkele specifieke analyse was verricht, gewijd aan het bestaan van een verband tussen de conflicterende tekens en, ten tweede, het volledige ontbreken van soortgelijkheid van de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten. Deze vaststellingen zijn echter strijdig met de conclusie over het voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, volgens welke het Gerecht in punt 141 van deze arresten heeft geoordeeld dat niets belette dat het publiek waarop de aangevraagde merken zich richten, kan worden aangetrokken door de overdracht, op deze merken, van de waarden en positieve eigenschappen die verband houden met het gebied Darjeeling (India).
- 84 Het EUIPO betwist de argumenten van Delta Lingerie.
- 85 Volgens The Tea Board is dit onderdeel van het enige middel niet-ontvankelijk, en in ieder geval ongegrond.

Beoordeling door het Hof

- 86 Opgemerkt zij in de eerste plaats, aangaande de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde gevaren voor inbreuk, dat het Gerecht er in punt 94 van de bestreden arresten aan heeft herinnerd dat deze bepaling 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 kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.
- 87 In de bestreden arresten heeft het Gerecht elk in het vorige punt van het onderhavige arrest bedoeld gevaar voor inbreuk afzonderlijk onderzocht. Wat allereerst de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 107 en 111 van de bestreden arresten met name geoordeeld, ten eerste, dat gelet op het volledige ontbreken van soortgelijkheid van

de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten, het door The Tea Board aangevoerde gevaar volkomen hypothetisch leek en, ten tweede, dat het weinig waarschijnlijk was dat het relevante publiek ertoe kon worden gebracht aan te nemen dat de door de aangevraagde merken aangeduide waren en diensten afkomstig zijn uit het Darjeelinggebied.

- 88 Wat vervolgens de afbreuk aan de reputatie van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in punt 120 van de bestreden arresten aangegeven dat de hypothetische aard van een gevaar voor vermindering van de aantrekkingskracht van de oudere merken wordt versterkt door het bestaande unieke verband tussen het Darjeelinggebied en de categorie van waren waarop de oudere merken betrekking hebben en door het ontbreken van een dergelijk verband tussen de door de aangevraagde merken aangeduide waren en diensten en dat gebied.
- 89 Wat ten slotte het voordeel betreft dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken, heeft het Gerecht in punt 141 van de bestreden arresten geoordeeld dat niets belet dat het publiek waarop de aangevraagde merken zich richten, kan worden aangetrokken door de overdracht, op de aangevraagde merken, van de waarden en positieve eigenschappen die verband houden met dat gebied.
- 90 De bestreden arresten getuigen dienaangaande niet van een tegenstrijdige motivering.
- 91 Terwijl de punten 107, 111 en 120 van de bestreden arresten respectievelijk betrekking hebben op de analyse van een ernstig gevaar voor afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken, betreft punt 141 van deze arresten het onderzoek door het Gerecht van het bestaan van een gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.
- 92 Zoals de advocaat-generaal in punt 90 van zijn conclusie in wezen ook heeft opgemerkt, is de beoordeling van deze verschillende soorten gevaren onderworpen aan een onderzoek waarvan de criteria elkaar niet noodzakelijkerwijze overlappen. Dienaangaande moet – zoals het Gerecht in de punten 71 en 95 van de bestreden arresten in herinnering heeft gebracht – 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 wordt aangevraagd.
- 93 Het Gerecht heeft zich dus niet tegengesproken door, enerzijds, vast te stellen dat de consument van de door de oudere merken aangeduide waar, in casu thee, niet zou kunnen aannemen dat de waren en diensten waarop de door Delta Lingerie aangevraagde merken betrekking hebben, uit het Darjeelinggebied afkomstig zijn en, anderzijds, te overwegen dat de consument van de waren en diensten waarop de door Delta Lingerie aangevraagde merken betrekking hebben, kan worden aangetrokken door de positieve waarden en eigenschappen die verband houden met dat gebied.
- 94 In de tweede plaats, wat specifiek de schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, kan worden volstaan met de vaststelling dat ter ondersteuning van deze stelling geen enkel argument wordt aangevoerd, behalve het argument inzake de beweerde tegenstrijdige motivering van de bestreden arresten, die ongegrond is, zoals blijkt uit de punten 90 tot en met 93 van het onderhavige arrest.

- 95 Gelet op een en ander moeten het tweede onderdeel van het enige middel en de incidentele hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

- 96 Artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt dat het Hof over de kosten beslist wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Volgens artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat krachtens artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.
- 97 The Tea Board is in haar principale hogere voorzieningen in het ongelijk gesteld, zodat zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Delta Lingerie dient te worden verwezen in de kosten van de principale hogere voorzieningen.
- 98 Delta Lingerie is in haar incidentele hogere voorziening in het ongelijk gesteld, zodat zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en The Tea Board dient te worden verwezen in de kosten van de incidentele hogere voorziening.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart:

- 1) **De hogere voorzieningen worden afgewezen.**
- 2) **The Tea Board wordt verwezen in de kosten van de principale hogere voorzieningen.**
- 3) **Delta Lingerie wordt verwezen in de kosten van de incidentele hogere voorziening.**

ondertekeningen