



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DE TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

2 de outubro de 2015*

«Marca comunitária — Processo de oposição — Marca figurativa Darjeeling — Marcas comunitárias coletivas, nominativa e figurativa, anteriores DARJEELING — Motivos relativos de recusa — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-624/13,

The Tea Board, com sede em Calcutá (Índia), representada por A. Nordemann e M. Maier, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por S. Palmero Cabezas, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Delta Lingerie, com sede em Cachan (França), representada por G. Marchais e P. Martini-Berthon, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 17 de setembro de 2013 (processo R 1504/2012-2), relativa a um processo de oposição entre The Tea Board e a Delta Lingerie,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),

composto por: D. Gratsias (relator), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, juízes,

secretário: J. Palacio González, administrador principal,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 25 de novembro de 2013,

vista a resposta do IHMI apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 2 de maio de 2014,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 18 de abril de 2014,

visto o despacho de 24 de outubro de 2014, que ordena a apensação dos processos T-624/13 a T-627/13 para efeitos da fase oral,

* Língua do processo: inglês.

após a audiência de 11 de fevereiro de 2015,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 22 de outubro de 2010, a interveniente, Delta Lingerie, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1).
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal figurativo adiante reproduzido, que contém o elemento nominativo «darjeeling», em caracteres brancos, integrado num retângulo de cor verde claro:



- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem às classes 25, 35 e 38 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - classe 25: «Roupa interior de senhora e *lingerie* de dia e de noite, nomeadamente cintas, *bodies*, espartilhos, espartilhos de ligas, *soutiens*, cuecas, *slips*, tangas, *tops*, *shorties*, *boxers*, cintos de ligas, ligas, jarreteiras, corpetes, *babydolls*, *collants*, meias, fatos de banho; Vestuário, vestuário tricotado, roupa interior, camisolas sem mangas, *t-shirts*, espartilhos, corpetes, roupa de dormir, boás, blusas, combinações, camisolas, *bodies*, pijamas, camisas de noite, calças, calças de trazer por casa, xailes, roupões de quarto, roupões, roupões de banho, fatos de banho, calções de banho, saíotes, lenços de seda»;
 - classe 35: «Serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho; Serviços de consultadoria de negócios com vista à criação e à exploração de pontos de venda a retalho e de centrais de aquisição de produtos para a venda a retalho e a publicidade; Serviços de promoção de vendas (para terceiros), publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração comercial, publicidade em linha numa rede informática, distribuição de material publicitário (folhetos, prospectos, jornais gratuitos, amostras), serviços de assinatura de jornais para terceiros; Informações ou esclarecimentos em matéria de negócios; Organização de eventos, de exposições com fins comerciais ou publicitários, distribuição publicitária, aluguer de espaços publicitários, publicidade radiofónica, televisiva, patrocínio publicitário»;
 - classe 38: «Telecomunicações, transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador, serviços de teledifusão interativa relacionada com a apresentação de produtos, comunicação por terminais de computadores, comunicação (transmissão) em rede informática mundial, aberta e fechada».

- 4 O pedido de marca comunitária foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 4/2011, de 7 de janeiro de 2011.
- 5 Em 7 de abril de 2011, a recorrente, The Tea Board, entidade criada pela Lei indiana relativa ao chá n.º 29, de 1953, e com a competência para administrar a produção de chá, deduziu oposição, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo da marca pedida para os produtos e serviços acima referidos no n.º 3.
- 6 A oposição tinha por base as seguintes marcas anteriores:
 - a marca comunitária coletiva nominativa anterior *DARJEELING*, pedida em 7 de março de 2005 e registada em 31 de março de 2006 sob o número 4 325 718;
 - a marca comunitária coletiva figurativa anterior pedida em 10 de novembro de 2009, registada em 23 de abril de 2010 sob o número 8 674 327 e a seguir reproduzida:



- 7 As duas marcas comunitárias coletivas designam produtos da classe 30 e correspondentes à seguinte descrição: «Chá».
- 8 Os fundamentos invocados para a sua oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.ºs 1 e 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 9 Por outro lado, conforme resulta dos elementos apresentados pela recorrente na Câmara de Recurso, o elemento nominativo «darjeeling», isto é, o elemento nominativo comum aos sinais em conflito, constitui uma indicação geográfica protegida para o chá, registada por meio do Regulamento de Execução (UE) n.º 1050/2011 da Comissão, de 20 de outubro de 2011, relativo à inscrição de uma denominação no registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas protegidas [Darjeeling (IGP)] (JO L 276, p. 5), na sequência de um pedido recebido em 12 de novembro de 2007. Esse regulamento de execução foi adotado com base no Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 93, p. 12), entretanto substituído pelo Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (JO L 343, p. 1).
- 10 Em 10 de julho de 2012, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição pelo facto de, por um lado, no que respeita à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, os produtos e serviços a que se referem os sinais em conflito não serem semelhantes e, por outro, quanto à aplicação do artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento, os elementos fornecidos pela recorrente não bastarem para demonstrar a existência de um prestígio das marcas comunitárias coletivas anteriores junto do público relevante.
- 11 Em 10 de agosto de 2012, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição no IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009.

- 12 Por decisão de 17 de setembro de 2013 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao recurso e confirmou a decisão da Divisão de Oposição. Em particular, concluiu que, dada a inexistência de semelhança entre os produtos e serviços a que se referem os sinais em conflito, não existia risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Rejeitou igualmente a alegada violação do artigo 8.º, n.º 5, desse regulamento, pelo facto de os elementos fornecidos pela recorrente não serem suficientes para demonstrar estarem preenchidos os pressupostos de aplicação desse artigo.

Pedidos das partes

- 13 A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

- anular a decisão recorrida;
- condenar o IHMI nas despesas.

- 14 O IHMI conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

- negar provimento ao recurso;
- condenar a recorrente nas despesas.

- 15 A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:

- confirmar a decisão recorrida;
- condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

1. Quanto à admissibilidade dos elementos e documentos juntos pela primeira vez no Tribunal Geral

- 16 A recorrente juntou em juízo, entre outras, duas imagens, reproduzidas no corpo da petição e que representam a fachada de um ou mais pontos de venda da interveniente, duas imagens, reproduzidas no corpo da petição e utilizadas para fins publicitários pela interveniente, várias páginas extraídas de um sítio Internet intitulado «Lingerie Stylist Blog» (anexo 7), bem como várias páginas extraídas de um sítio Internet intitulado «TheStriversRow» (anexo 8). Esses elementos, como confirmou a recorrente na audiência, não foram apresentados nas instâncias do IHMI.
- 17 O IHMI contesta a admissibilidade dessas imagens e anexos e o seu valor probatório. Por seu turno, a interveniente considera que os elementos acima referidos não são relevantes para o caso.
- 18 Segundo jurisprudência constante, o recurso para o Tribunal Geral destina-se à fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na aceção do artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009 e a legalidade do ato recorrido deve ser apreciada em função dos elementos de facto e de direito existentes à data em que o ato foi decidido, não sendo função do Tribunal Geral reanalisar as circunstâncias de facto à luz de elementos que foram pela primeira vez apresentados em juízo. Consequentemente, esses elementos não devem ser admitidos, sem que seja necessário analisar o seu valor probatório [despacho de 7 de fevereiro de 2013, Majtczak/Feng Shen Technology e IHMI, C-266/12 P, EU:C:2013:73, n.º 45; v. acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colet., EU:T:2005:420, n.º 19 e jurisprudência aí referida].

2. Quanto ao mérito

- 19 A recorrente invoca dois fundamentos, o primeiro relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e o segundo relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do mesmo diploma.

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

- 20 No seu primeiro fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso rejeitou erradamente a existência de um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, por entender que os produtos e serviços visados pelos sinais em conflito eram totalmente diferentes. Em particular, acusa a Câmara de Recurso de se ter enganado quanto à extensão da proteção conferida às marcas comunitárias coletivas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, ao proceder, no caso, ao mesmo tipo de apreciação que teria efetuado para apreciar a existência de um risco de confusão entre duas marcas individuais. A esse respeito, a recorrente alega que a função essencial de uma marca coletiva como as marcas anteriores no presente caso consiste em garantir que os produtos ou serviços por ela visados provêm de uma empresa situada na zona de proveniência geográfica indicada pela marca em causa. Segundo a recorrente, essa função distingue-se claramente da função de uma marca individual, que consiste em garantir ao consumidor a origem comercial dos produtos e serviços visados.
- 21 Em substância, a recorrente considera que, pela função específica das marcas coletivas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o facto de os produtos ou serviços visados pelos sinais em conflito poderem ter a mesma proveniência geográfica deve ser tido em conta, por um lado, como critério de apreciação da semelhança e, por outro, como elemento determinante na apreciação global da existência de um risco de confusão. A recorrente alega, a esse respeito, que o risco de confusão consiste, num caso como o presente, em os consumidores poderem acreditar que os produtos, ou as suas matérias-primas, e os serviços visados pelos sinais em conflito têm a mesma proveniência geográfica.
- 22 Assim, a argumentação apresentada no âmbito do primeiro fundamento divide-se em duas partes. Na primeira parte, a recorrente alega, em substância, que a Câmara de Recurso cometeu, na aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, um erro de direito, na medida em que, na comparação dos produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, não teve em conta a sua proveniência, real ou hipotética, desrespeitando, assim, a função específica das marcas coletivas que protegem uma proveniência geográfica. Com a segunda parte, a recorrente, em substância, acusa a Câmara de Recurso de ter cometido um erro de direito por, na apreciação global da existência de um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não ter tido em conta a proveniência geográfica, real ou hipotética, dos produtos ou serviços visados pelos sinais em conflito e, por isso, desrespeitar a função específica das marcas coletivas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, desse regulamento.
- 23 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

Quanto ao público relevante

- 24 Segundo a jurisprudência, o risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, entre duas marcas em conflito, não deve ser apreciado com base numa comparação abstrata dos sinais em conflito e dos produtos ou serviços que designam. A apreciação desse risco deve antes basear-se na perceção que o público relevante terá desses sinais, produtos e serviços [acórdão de 24 de maio de 2011, ancotel./IHMI — Acotel (ancotel.), T-408/09, EU:T:2011:241, n.º 29].

- 25 Mais em particular, segundo jurisprudência constante, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, deve ter-se em conta o consumidor médio da categoria de produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. O público relevante para a apreciação do risco de confusão é constituído pelos utentes suscetíveis de utilizar tanto os produtos ou os serviços visados pela marca anterior como os visados pela marca pedida (v. acórdão ancotel., n.º 24 *supra*, EU:T:2011:241, n.ºs 37, 38 e jurisprudência aí referida).
- 26 No caso, visto que a decisão recorrida não contém nenhuma análise específica quanto ao público relevante e a Câmara de Recurso se limitou a confirmar integralmente a análise efetuada para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 pela Divisão de Oposição, há que tomar como base a decisão desta última. Com efeito, resulta da jurisprudência que, quando a Câmara de Recurso confirma a decisão da instância inferior do IHMI, essa decisão e a sua fundamentação fazem parte do contexto em que a decisão da Câmara de Recurso foi adotada, contexto esse que é do conhecimento das partes e que permite ao julgador exercer plenamente a sua fiscalização da legalidade quanto ao mérito da apreciação da Câmara de Recurso [v. acórdão de 28 de junho de 2011, ReValue Immobilienberatung/IHMI (ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, n.º 20 e jurisprudência aí referida].
- 27 Segundo a decisão da Divisão de Oposição, os serviços da classe 35 são oferecidos por sociedades profissionais com atividade nos domínios da venda a retalho, da publicidade, da gestão e noutros domínios. No que respeita aos serviços da classe 38, a Divisão de Oposição considerou que se destinavam ao público no domínio das telecomunicações.
- 28 Visto que, no que respeita ao público relevante a que se dirigem os produtos visados pelas marcas em conflito, a Divisão de Oposição não procedeu a qualquer análise específica, há que inferir que considerou, implicitamente, que os produtos em causa se dirigiam ao mesmo público.
- 29 A esse respeito, resulta da decisão da Divisão de Oposição que esse público, a que se dirigem tanto os produtos visados pela marca pedida como o produto visado pelas marcas anteriores, é o grande público. Com efeito, na apreciação da existência de um prestígio das marcas anteriores, a Divisão de Oposição teve de definir o público visado por elas [v., neste sentido, acórdão de 6 de fevereiro de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/IHMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Colet., EU:T:2007:35, n.º 48]. Assim, considerou que os elementos de prova fornecidos pela recorrente não indicavam um reconhecimento das marcas anteriores entre o grande público do território relevante, a saber, o grande público da União Europeia.
- 30 Assim, na medida em que a Câmara de Recurso confirmou plenamente a decisão da Divisão de Oposição quanto à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que concluir da decisão recorrida que os produtos visados pelos sinais em conflito se dirigem ao mesmo público, a saber, o grande público. Aliás, a recorrente subscreve esse critério quando afirma que o chá e o vestuário têm os mesmos consumidores. Quanto aos serviços das classes 35 e 38 e visados pela marca pedida, a Câmara de Recurso considerou implicitamente, como confirma o IHMI na sua contestação, que se dirigem, em geral, a um público de profissionais.
- 31 A esse respeito, há que observar que nada permite pôr em causa as conclusões confirmadas pela Câmara de Recurso nesse ponto, que, de qualquer modo, não são impugnadas pelas partes no litígio.

Quanto à primeira parte do primeiro fundamento

- 32 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a

marca anterior está protegida. Aliás, constitui um risco de confusão o risco de o público poder acreditar que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente [v. acórdão de 9 de junho de 2010, Muñoz Arraiza/IHMI — Consejo Regulador da Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Colet., EU:T:2010:226, n.º 25 e jurisprudência aí referida].

- 33 Refira-se ainda que o artigo 66.º do Regulamento n.º 207/2009 prevê a possibilidade de registo de marcas comunitárias coletivas. Segundo o seu n.º 1, podem constituir marcas comunitárias coletivas «as marcas comunitárias assim designadas aquando do seu depósito e próprias para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação que delas é titular dos de outras empresas». Aí se esclarece que «[p]odem depositar marcas comunitárias coletivas as associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público». O artigo 66.º, n.º 3, do Regulamento n.º 207/2009 preceitua que o disposto nesse regulamento se aplica às marcas comunitárias coletivas, «salvo disposição em contrário prevista nos artigos 67.º a 74.º» do mesmo regulamento.
- 34 O artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 permite o registo de «sinais ou indicações que possam servir para designar a proveniência geográfica do produto ou serviço no comércio» como marcas comunitárias coletivas na aceção do n.º 1 desse artigo, assim derogando o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, segundo o qual será recusado o registo de marcas compostas exclusivamente desses sinais ou indicações.
- 35 Resulta da jurisprudência que, de acordo com as disposições conjugadas do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e do artigo 66.º, n.º 3, do mesmo regulamento, uma marca comunitária coletiva beneficia, como qualquer marca comunitária, da proteção contra qualquer prejuízo que resulte do registo de uma marca comunitária que cause um risco de confusão (acórdão RIOJAVINA, n.º 32 *supra*, EU:T:2010:226, n.º 22).
- 36 Conforme recordaram o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral por várias vezes, para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre as marcas em conflito e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços que designam. Estes pressupostos são cumulativos [v. despacho de 25 de novembro de 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/IHMI, C-216/10 P, EU:C:2010:719, n.º 26 e jurisprudência aí referida, e acórdão de 5 de dezembro de 2012, Consorzio vino Chianti Classico/IHMI — FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, n.º 19 e jurisprudência aí referida].
- 37 Segundo jurisprudência constante, para se apreciar se existe uma identidade ou uma semelhança entre produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que ter em conta todos os fatores relevantes que caracterizam a relação entre eles. Esses fatores incluem, em particular, a sua natureza, o seu destino, a sua utilização e o seu caráter concorrente ou complementar [v. acórdãos de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colet., EU:C:2008:739, n.º 65 e jurisprudência aí referida, e de 21 de março de 2013, Event/IHMI — CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, n.º 40 e jurisprudência aí referida]. Outros fatores podem ainda ser tidos em conta, tais como os canais de distribuição dos produtos em causa ou ainda o facto de os produtos serem frequentemente vendidos nos mesmos pontos de venda especializados, que é suscetível de facilitar a perceção pelo consumidor dos laços estreitos existentes entre eles e de reforçar a impressão de que a responsabilidade do seu fabrico é da mesma empresa [v. acórdão de 18 de junho de 2013, Otero González/IHMI — Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325, n.º 32 e jurisprudência aí referida].

- 38 No caso, a Divisão de Oposição entendeu que os produtos da classe 25 visados pela marca pedida não apresentavam semelhanças com o chá, o único produto visado pelas marcas anteriores, na respetiva natureza, no seu destino, nos canais utilizados na sua distribuição e na rede de distribuidores envolvidos, e pelo facto de esses produtos não serem complementares nem estarem em concorrência entre si. Concluiu que não existia nenhuma ligação entre esses produtos. Seguidamente, chegou à mesma conclusão a respeito dos serviços das classes 35 e 38 visados pela marca pedida. A Câmara de Recurso confirmou integralmente as conclusões da Divisão de Oposição. A esse respeito, rejeitou os argumentos da recorrente relativos à função essencial das marcas coletivas como as marcas anteriores, que, segundo a recorrente, estão abrangidas pelo artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009.
- 39 No Tribunal Geral, a recorrente baseia, no essencial, a sua argumentação nessa «função essencial» das marcas coletivas como as marcas anteriores e alega que os produtos e os serviços visados pelos sinais em conflito devem ser considerados semelhantes pelo simples facto de serem eventualmente suscetíveis de ter a mesma proveniência geográfica.
- 40 A esse respeito, há que recordar que, como resulta do considerando 8 do Regulamento n.º 207/2009, o objetivo da proteção conferida pela marca comunitária é nomeadamente garantir a função de origem da marca. É a sua função essencial, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço que tem a marca, permitindo-lhe distinguir sem confusão possível esse produto ou serviço dos produtos com outra proveniência [v. acórdão de 16 de julho de 2009, *American Clothing Associates/IHMI e IHMI/American Clothing Associates*, C-202/08 P e C-208/08 P, Colet., EU:C:2009:477, n.º 40 e jurisprudência aí referida].
- 41 No caso, é pacífico que o elemento nominativo «darjeeling» pode servir para designar no comércio a proveniência geográfica do produto visado pelas marcas anteriores. Isto não é posto em causa pela argumentação do IHMI relativa à eventual perceção da palavra por uma parte do público, que não reconhece «darjeeling» como nome geográfico. Ora, embora seja certo que, como acertadamente lembra a recorrente, a função essencial de uma indicação geográfica é garantir aos consumidores a origem geográfica dos produtos e as qualidades particulares que lhes são intrínsecas (v., neste sentido, acórdão de 29 de março de 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, Colet., EU:C:2011:189, n.º 147), o mesmo não se pode dizer da função essencial de uma marca comunitária coletiva. O facto de esta ser constituída por uma indicação que pode servir para designar a proveniência geográfica dos produtos visados não põe em causa a função essencial de qualquer marca coletiva, conforme resulta do artigo 66.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009, a saber, a função de distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação sua titular dos de outras associações ou empresas (v., neste sentido, acórdão *RIOJAVINA*, n.º 32 *supra*, EU:T:2010:226, n.ºs 26 e 27). Assim, a função de uma marca comunitária coletiva não é alterada por causa do seu registo ao abrigo do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009. Trata-se, mais em particular, de um sinal que permite distinguir os produtos ou os serviços em função da associação titular da marca e não em função da sua proveniência geográfica.
- 42 Com efeito, embora o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 introduza uma exceção ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, flexibilizando as condições de registo e permitindo que haja marcas descritivas da proveniência dos produtos visados a beneficiar dele [v., neste sentido, acórdão de 13 de junho de 2012, *Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/IHMI — Garmo (HELLIM)*, T-534/10, Colet., EU:T:2012:292, n.º 51], esse regulamento é aplicável, por força do seu artigo 66.º, n.º 3, salvo disposição expressa, a todas as marcas comunitárias coletivas, incluindo as registadas ao abrigo do seu artigo 66.º, n.º 2.
- 43 Consequentemente, na medida em que nenhuma disposição do capítulo do Regulamento n.º 207/2009 dedicado às marcas comunitárias coletivas permite deduzir que a função essencial das marcas comunitárias coletivas, incluindo as constituídas por uma indicação que pode servir para designar a proveniência geográfica dos produtos visados, seria diferente da função essencial das marcas

comunitárias individuais, há que considerar que esta consiste, como nas marcas comunitárias individuais, em distinguir os produtos ou os serviços objeto de marca em função da entidade específica de que provêm e não em função da sua proveniência geográfica.

- 44 Assim, não tem razão a recorrente quando considera que uma marca comunitária coletiva constituída por uma indicação que pode servir para designar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços visados não pode ser adequada para distinguir os produtos ou os serviços dos membros da associação sua titular dos de outras empresas.
- 45 Com efeito, de acordo com o artigo 67.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, o requerente de uma marca comunitária coletiva apresenta um regulamento de utilização da marca pedida, indicando as condições desse uso, as pessoas autorizadas a utilizar essa marca e as condições de filiação na associação requerente. Segundo o artigo 71.º do Regulamento n.º 207/2009, esse regulamento de utilização pode ainda ser alterado pelo titular da marca comunitária coletiva. Assim, as condições de adesão à associação titular são igualmente, quanto às marcas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, aprovadas pelo seu regulamento de utilização. É certo que, por força do artigo 67.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, acima referido e citado pela recorrente, o regulamento de utilização de uma marca a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 deve autorizar qualquer pessoa cujos produtos ou serviços provenham da zona geográfica em causa a ser membro da associação titular da marca. Contudo, o Regulamento n.º 207/2009 não exclui a possibilidade de a associação titular de uma marca comunitária coletiva a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, desse regulamento prever, no regulamento de utilização dessa marca, que as entidades ou pessoas que colaborem com entidades cujos produtos provenham da zona geográfica em causa ou que utilizem como matérias-primas os produtos da associação titular da marca possam aderir a essa associação titular e utilizar essa marca, sem estarem estabelecidas na região de proveniência geográfica por ela designada e sem que os seus produtos provenham diretamente da zona geográfica em causa.
- 46 Resulta do exposto que a função das marcas comunitárias coletivas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 consiste em distinguir os produtos ou os serviços visados por essas marcas em função da entidade titular e não em função da sua proveniência geográfica.
- 47 Há que rejeitar o argumento da recorrente baseado num acórdão do Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justiça alemão), proferido em 30 de novembro de 1995 [processo I ZB 32/93; publicado em 1996, GRUR 270, 271 (MADEIRA)], onde se teria considerado que uma marca coletiva garante que os produtos provêm de uma empresa situada na zona de proveniência geográfica e que está habilitada a utilizar a marca coletiva. Conforme resulta da jurisprudência, o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são próprios, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [v., neste sentido, acórdão de 16 de maio de 2007, Trek Bicycle/IHMI — Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143, n.º 63].
- 48 Por último, refira-se que nem o artigo 7.º, n.º 1, alínea k), do Regulamento n.º 207/2009, que aprova, em determinadas condições, um motivo absoluto de recusa de registo de um sinal como marca comunitária quando esse sinal contém ou é composto por uma indicação geográfica protegida nos termos do Regulamento n.º 510/2006, substituído pelo Regulamento n.º 1151/2012, nem o artigo 164.º do mesmo regulamento, que se refere, por remissão do artigo 14.º do Regulamento n.º 510/2006, às relações entre, por um lado, marcas pedidas ou apresentadas e, por outro, indicações geográficas protegidas na aceção deste último regulamento, são relevantes no presente caso. Com efeito, no presente litígio, a recorrente não invocou, nas instâncias do IHMI, uma indicação geográfica protegida na aceção do Regulamento n.º 510/2006, tendo sim apresentado um processo de oposição com base nas marcas comunitárias coletivas acima referidas no n.º 6 e nos motivos relativos de recusa previstos no artigo 8.º, n.ºs 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 207/2009.

- 49 Em face do exposto, há que referir, como fazem o IHMI e a interveniente, que, quando, num processo de oposição, os sinais em conflito são, por um lado, marcas coletivas e, por outro, marcas individuais, a comparação dos produtos e dos serviços visados deve ser efetuada segundo os mesmos critérios aplicáveis na apreciação da semelhança ou da identidade dos produtos e serviços visados por duas marcas individuais.
- 50 Assim, há que confirmar a conclusão da Câmara de Recurso no presente caso, conforme acima exposta no n.º 38. Com efeito, é notório que o vestuário e o chá não são geralmente produzidos pelas mesmas empresas nem comercializados sob as mesmas marcas. Assim, não se pode considerar que um fabricante de vestuário opera igualmente no domínio da extração ou da comercialização de chá. Por outras palavras, o público relevante não presumirá que os produtos visados pelos sinais em conflito têm a mesma origem comercial nem que a responsabilidade do seu fabrico é da mesma empresa [v., neste sentido, acórdão de 18 de novembro de 2014, Repsol/IHMI — Adell Argiles (ELECTROLINERA), T-308/13, EU:T:2014:965, n.º 38]. É também manifesto que os produtos em causa não são complementares e menos ainda são concorrentes e que os seus canais de distribuição são diferentes.
- 51 Além disso, em face do que acima se expõe nos n.ºs 40 a 47, improcede a argumentação da recorrente de que a possibilidade de o público considerar que os produtos e os serviços visados pelos sinais em conflito têm a mesma proveniência geográfica pode constituir um critério suficiente para demonstrar a sua semelhança ou a sua identidade para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.
- 52 Com efeito, como afirma o IHMI, um leque extremamente amplo de produtos e serviços pode ser produzido ou fornecido na mesma zona geográfica. Do mesmo modo, nada exclui a possibilidade de uma região cujo nome geográfico está registado como marca comunitária coletiva, ao abrigo do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, ser a fonte de diversas matérias-primas, suscetíveis de ser utilizadas na confeção de produtos diferentes e variados. Em face disto, uma interpretação extensiva do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, como referida pela recorrente, seria, como alega a interveniente, conferir às marcas coletivas, registadas como exceção ao artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, uma proteção absoluta, independente dos produtos visados pelos sinais em conflito e, assim, contrária à própria letra do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), desse regulamento.
- 53 Isto vale também para os serviços da classe 35 e da classe 38. A mera eventualidade de o consumidor médio considerar que os serviços em causa, isto é, os serviços de venda a retalho propostos com a marca *DARJEELING*, estão ligados a produtos provenientes da zona geográfica homónima ou ainda que os serviços de telecomunicações prestados com a mesma marca estão ligados a essa zona geográfica ou propõem informações sobre ela não basta para demonstrar uma semelhança entre os serviços visados pela marca pedida e o produto visado pelas marcas anteriores.
- 54 Há que rejeitar ainda o argumento da recorrente relativo à representação gráfica do elemento nominativo «darjeeling», contido na marca pedida, e à associação que a semelhança dos pontos sobre as letras «j» e «i» com folhas de chá poderia criar entre o chá e os produtos visados pela marca pedida. Com efeito, mesmo admitindo que esses pontos pareçam efetivamente folhas e, mais em particular, folhas de chá, e que estabelecem uma associação entre o chá e os produtos visados pela marca pedida, essa associação não basta para dar origem a uma semelhança ou identidade dos produtos ou serviços visados pelos sinais em conflito na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

Quanto à segunda parte do primeiro fundamento

- 55 Com a segunda parte do seu primeiro fundamento, a recorrente, em substância, acusa a Câmara de Recurso de, na apreciação global da existência de um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, não ter tido em conta a proveniência geográfica, real ou potencial, dos produtos ou dos serviços visados pelos sinais em conflito.
- 56 Visto ter sido rejeitada a argumentação da recorrente, apresentada no âmbito da primeira parte do primeiro fundamento e relativa à semelhança dos produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, e, conseqüentemente, não estar preenchida uma das suas condições cumulativas enunciadas no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que salientar desde logo que, no caso, a Câmara de Recurso rejeitou acertadamente a sua aplicação.
- 57 É certo que, segundo jurisprudência constante, a apreciação global da existência de um risco de confusão implica uma certa interdependência entre os fatores tidos em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e dos produtos ou serviços abrangidos por elas. Assim, um baixo grau de semelhança entre os produtos ou serviços visados pelos sinais em conflito pode ser compensado por um alto grau de semelhança entre as marcas, e vice-versa (v. despachos de 27 de abril de 2006, L'Oréal/IHMI, C-235/05 P, EU:C:2006:271, n.º 35 e jurisprudência aí referida, e de 2 de outubro de 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz Lepiarz/IHMI, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, n.º 23 e jurisprudência aí referida).
- 58 Ora, embora a eventual semelhança dos sinais em conflito deva ser tida em conta nessa apreciação global, não é, só por si, constitutiva de um risco de confusão entre eles [v., por analogia, acórdãos de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colet., EU:C:1998:442, n.º 22, e de 16 de outubro de 2013, Mundipharma/IHMI — AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, n.º 62]. Com efeito, tem que se verificar um certo grau, mesmo mínimo, de semelhança entre os produtos e serviços visados para que a forte semelhança ou, se for caso disso, a identidade dos sinais em conflito possa levar, à luz do princípio da interdependência dos fatores, a um risco de confusão na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Ora, no caso, como acertadamente considerou a Câmara de Recurso, os produtos e os serviços visados pelos sinais em conflito não são semelhantes.
- 59 A esse respeito, há que recordar que resulta da jurisprudência que uma marca coletiva não pode beneficiar de uma proteção reforçada ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, quando se verifica, na apreciação global da existência de um risco de confusão, que a semelhança dos produtos e serviços é insuficiente para dar origem a esse risco (v., por analogia, quanto à semelhança dos sinais, acórdão F.F.R., n.º 36 *supra*, EU:T:2012:645, n.º 61). Assim, mesmo quando está em causa a apreciação da existência de um risco de confusão entre marcas comunitárias coletivas e marcas comunitárias individuais, a semelhança dos sinais em conflito também não pode, à luz do princípio da interdependência dos critérios, compensar a falta de semelhança entre o produto visado pelas marcas anteriores e os produtos e serviços visados pela marca pedida.
- 60 De resto, em face do acima exposto nos n.ºs 40 a 43 a respeito da função essencial das marcas coletivas a que se refere o artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, há que rejeitar o argumento da recorrente de que, na apreciação da existência de um risco de confusão entre marcas comunitárias coletivas e marcas individuais, esse risco não consiste em o público poder acreditar que os produtos e serviços em causa provêm da mesma empresa ou eventualmente de empresas ligadas economicamente, mas sim em o público poder acreditar que os produtos ou serviços visados pelos sinais em conflito ou as matérias-primas utilizadas no seu fabrico podem ter a mesma proveniência geográfica.

- 61 Por outro lado, mesmo considerando que a proveniência dos produtos ou serviços visados pelos sinais em conflito possa constituir um dos fatores a ter em conta na apreciação global da existência de um risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, essa disposição não é aplicável, conforme acima se salienta, quando, como no presente caso, uma das condições cumulativas aí previstas não está preenchida.
- 62 Além disso, não colhe o argumento relativo ao alegado alto grau de carácter distintivo das marcas anteriores. É certo que, segundo jurisprudência constante, o risco de confusão entre dois sinais em conflito é tanto maior quanto maior for o carácter distintivo da marca anterior (acórdãos de 11 de novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colet., EU:C:1997:528, n.º 24; Canon, n.º 58 *supra*, EU:C:1998:442, n.º 18; e de 18 de julho de 2013, Specsavers International Healthcare e o., C-252/12, Colet., EU:C:2013:497, n.º 36). Ora, mesmo admitindo que, no caso, as marcas anteriores tivessem adquirido um grande carácter distintivo, isso não pode compensar a total inexistência de semelhança dos produtos e serviços visados pelas marcas em conflito.
- 63 Portanto, o primeiro fundamento deve ser julgado integralmente improcedente.

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

- 64 Com o segundo fundamento, a recorrente alega que a Câmara de Recurso concluiu erradamente que as condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009 não estavam preenchidas no caso.
- 65 Há que recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los».
- 66 Com efeito, embora seja certo que a função primeira de uma marca consiste na sua função de origem, qualquer marca tem também um valor económico intrínseco autónomo e distinto relativamente aos produtos ou serviços para os quais foi registada. Assim, o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 assegura a proteção de uma marca com prestígio face a qualquer pedido de marca idêntica ou semelhante que possa prejudicar a sua imagem, mesmo se os produtos visados pela marca pedida não forem análogos aos produtos para os quais a marca anterior foi registada [acórdãos de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colet., EU:T:2007:93, n.º 35, e de 8 de dezembro de 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/IHMI — Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, n.º 58].
- 67 Resulta da redação dessa disposição que a sua aplicação está sujeita a três condições, a saber, primeiro, identidade ou semelhança das marcas em conflito, segundo, existência de um prestígio da marca anterior invocado na oposição e, terceiro, existência do risco de o uso injustificado e indevido da marca para a qual foi pedido o registo beneficiar do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de os prejudicar. Essas condições são cumulativas, e a inexistência de uma delas basta para não ser aplicável essa disposição [v. acórdão de 12 de novembro de 2014, Volvo Trademark/IHMI — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11, EU:T:2014:943, n.º 18 e jurisprudência aí referida].

- 68 Por outro lado, o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 implica que as três lesões aí previstas, quando se verificam, são a consequência de um certo grau de semelhança entre as marcas anterior e posterior, por força da qual o público em causa faz uma aproximação entre essas marcas, isto é, faz uma associação entre elas, mesmo apesar de não as confundir [v. acórdão de 14 de dezembro de 2012, Bimbo/IHMI — Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, n.º 29 e jurisprudência aí referida]. A existência dessa associação no espírito do público relevante entre a marca pedida e a marca anterior é, conseqüentemente, uma condição, implícita, essencial para a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 [v. acórdãos de 25 de maio de 2005, Spa Monopole/IHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Colet., EU:T:2005:179, n.º 41 e jurisprudência aí referida, e de 11 de dezembro de 2014, Coca-Cola/IHMI — Mítico (Master), T-480/12, Colet., EU:T:2014:1062, n.º 26 e jurisprudência aí referida].
- 69 É à luz destas considerações preliminares que deve ser analisado o segundo fundamento invocado pela recorrente.

Quanto ao público relevante

- 70 Há que salientar que, para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a definição do público relevante constitui, da mesma forma que na aplicação do n.º 1 desse mesmo artigo, uma necessidade prévia. Mais em particular, é à luz desse público que devem ser apreciadas a existência de uma semelhança entre os sinais em conflito, a existência de um eventual prestígio da marca anterior e, por último, a existência de uma ligação entre os sinais em conflito.
- 71 Além disso, há que recordar que o público a tomar em conta na apreciação da existência de uma das lesões previstas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 varia em função do tipo de lesão alegado pelo titular da marca anterior. Assim, o público relevante face ao qual deve ser feita a apreciação quanto ao proveito indevidamente obtido com o caráter distintivo ou com o prestígio da marca anterior é o consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais é pedida a marca posterior (acórdão de 12 de março de 2009, Antartica/IHMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, n.ºs 46 a 48). Em contrapartida, quanto ao dano causado ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior, o público face ao qual deve ser feita a apreciação é constituído pelo consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca está registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado (v., por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Colet., EU:C:2008:655, n.º 35).
- 72 Tendo em conta as apreciações expostas quanto à definição do público relevante na análise do primeiro fundamento da recorrente e o facto de as partes no litígio não impugnarem a decisão recorrida nesse ponto, há que considerar, por um lado, que, no que respeita ao produto visado pelas marcas anteriores, o público relevante é constituído pelo grande público da União e, por outro lado, que, quanto à marca pedida, o público relevante para os produtos da classe 25 é, do mesmo modo, o grande público dos consumidores da União, ao passo que, para os serviços das classes 35 e 38, o público relevante é composto principalmente pelos profissionais dos setores visados.

Quanto à semelhança dos sinais em conflito

- 73 No caso, é pacífico que, como acertadamente referiu a Câmara de Recurso, os sinais em conflito são idênticos no plano fonético e muito semelhantes no plano visual. O mesmo acontece na comparação conceptual entre os sinais em conflito. Com efeito, o elemento nominativo «darjeeling», comum aos sinais em conflito, pode igualmente referir-se à variedade de chá *Darjeeling* e designar a região homónima da Índia.

Quanto ao prestígio das marcas anteriores

- 74 A título preliminar, há que recordar que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não define o conceito de prestígio. Contudo, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à interpretação do artigo 5.º, n.º 2, da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujo conteúdo normativo é, no essencial, idêntico ao do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, que, para preencher o pressuposto do prestígio, a marca anterior tem que ser conhecida de uma parte significativa do público em causa pelos produtos ou serviços por ela abrangidos (acórdão TDK, n.º 29 *supra*, EU:T:2007:35, n.º 48).
- 75 É certo que o Tribunal de Justiça considerou, a esse respeito, que, para uma marca ser considerada de prestígio, não tem que ser conhecida por uma determinada percentagem do público relevante (v. acórdão TDK, n.º 29 *supra*, EU:T:2007:35, n.º 49 e jurisprudência aí referida). Contudo, na apreciação do prestígio de uma marca anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, há que tomar em consideração todos os elementos relevantes da causa, a saber, nomeadamente, a quota de mercado detida pela marca, a intensidade e a extensão geográfica e a duração do seu uso, bem como a dimensão dos investimentos feitos pela empresa para a promover [v. acórdão de 27 de setembro de 2012, El Corte Inglés/IHMI — Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500, n.º 58 e jurisprudência aí referida].
- 76 Conforme acima referido nos n.ºs 33 e 34, às indicações que podem servir, no comércio, para designar a proveniência geográfica dos produtos ou serviços visados, uma vez registadas como marcas comunitárias coletivas ao abrigo do artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 e como exceção ao seu artigo 7.º, n.º 1, alínea c), podem ser aplicadas, como a todas as marcas comunitárias coletivas, as disposições desse regulamento. Assim, qualquer apreciação a propósito de uma marca comunitária abrangida pelo artigo 66.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, incluindo a apreciação do seu prestígio na aceção do seu artigo 8.º, n.º 5, deve ser efetuada segundo os mesmos critérios aplicáveis às marcas individuais.
- 77 No caso, a Divisão de Oposição indeferiu a oposição na parte em que se baseava no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, entendendo que, não obstante o uso demonstrado das marcas anteriores, os documentos e as provas apresentados pela recorrente davam poucas informações quanto à extensão efetiva desse uso e que não havia suficientes indicações quanto ao grau de reconhecimento das marcas anteriores no público relevante. Mais especificamente, a Divisão de Oposição considerou que a recorrente não tinha dado indicações suficientes quanto ao volume de vendas, a quota de mercado ou a extensão da promoção das marcas anteriores.
- 78 Por seu turno, a Câmara de Recurso, não deixando de observar que as provas apresentadas pela recorrente não faziam especificamente referência às marcas anteriores, concluiu que a Divisão de Oposição «poderia concluir que o prestígio de que goza[va] a Darjeeling como [indicação geográfica protegida] para o chá [tinha] sido transmitida para o mesmo sinal protegido como marca coletiva para produtos idênticos, pelo menos no que respeita[va] à marca nominativa anterior». Seguidamente, rejeitou a relevância do alegado facto de o número de produtos com a marca anterior vendidos na União não ser especificamente indicado, afirmando que o chá *Darjeeling* era «vendido na [União], onde, aliás, goza[va] de prestígio». Mais especificamente, quanto à marca figurativa anterior, a Câmara de Recurso precisou que, «na medida em que as provas apresentadas [faziam] principalmente referência ao elemento nominativo Darjeeling», o facto de a marca figurativa anterior ser utilizada na União «não [bastava] para concluir que [gozava] de prestígio». Por último, antes de prosseguir a sua análise para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a Câmara de Recurso afirmou, no n.º 24 da decisão recorrida, que, «[d]e qualquer forma, mesmo a provar-se o prestígio das marcas anteriores, não [estavam] preenchidas as outras condições do artigo 8.º, n.º 5, do [Regulamento n.º 207/2009]».

- 79 Em face do exposto, não se pode deixar de observar que, no que respeita à questão de saber se as marcas anteriores beneficiam ou não de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a formulação da decisão recorrida é, no mínimo, ambígua. Com efeito, a única frase sem ambiguidade nesse capítulo da decisão recorrida é a que acima se refere no n.º 78 e extraída do seu n.º 24. Dessa frase resulta que a Câmara de Recurso não concluiu de modo definitivo pela existência de prestígio das marcas anteriores. Interrogado quanto a esse ponto na audiência, o IHMI confirmou a inexistência de qualquer conclusão a esse respeito.
- 80 Contudo, visto que a Câmara de Recurso prosseguiu a sua análise para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, há que considerar que essa análise se baseou na premissa hipotética de que se tinha feito prova do prestígio das marcas anteriores.
- 81 A esse respeito, há que recordar que, apesar de ser uma das condições de aplicação cumulativas do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o prestígio da ou das marcas anteriores e, nomeadamente, a sua intensidade faz parte dos fatores à tomar em conta na apreciação tanto da existência de uma relação de associação no espírito do público entre as marcas anteriores e a marca pedida como do risco de se concretizar uma das três lesões previstas nessa mesma disposição (v., por analogia, acórdãos *Intel Corporation*, n.º 71 *supra*, EU:C:2008:655, n.º 42, e *Specsavers International Healthcare e o.*, n.º 62 *supra*, EU:C:2013:497, n.º 39 e jurisprudência aí referida).
- 82 Resulta dessa jurisprudência que a apreciação da existência de prestígio da ou das marcas anteriores constitui uma etapa indispensável na análise da aplicabilidade do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Consequentemente, a aplicação desse artigo implica necessariamente uma conclusão definitiva quanto à existência ou não desse prestígio, o que, em princípio, exclui a possibilidade de uma análise da eventual aplicação desse artigo ser levada a cabo com base numa hipótese vaga, a saber, uma hipótese não assente na admissão de um prestígio de intensidade específica.
- 83 Ora, não se pode deixar de observar que, no caso, a Câmara de Recurso não formou essa hipótese vaga. Com efeito, resulta diretamente da redação do n.º 24 da decisão recorrida, acima referido no n.º 78, que a Câmara de Recurso se baseou na premissa hipotética de as marcas anteriores beneficiarem de prestígio com uma intensidade bem precisa, a saber, uma intensidade correspondente àquela que a recorrente tencionava provar nas instâncias competentes do IHMI.
- 84 Nessas instâncias, a recorrente tencionava provar um prestígio de uma intensidade excecionalmente alta. É característico, a esse respeito, que, nas suas observações em apoio da sua oposição, a recorrente alegasse, apresentando diversos elementos de prova, que o chá *Darjeeling* era considerado o «champanhe dos chás» e que a «*DARJEELING* benefici[ava] desde há mais de 150 anos de um prestígio excecional como chá da mais alta qualidade».
- 85 Assim, há que considerar que a Câmara de Recurso se baseou, para efeitos do resto da sua análise, na premissa hipotética de que as marcas anteriores beneficiavam de prestígio no território da União e, mais importante ainda, de um prestígio cuja intensidade era excecionalmente grande.
- 86 Faltam, assim, analisar as apreciações feitas com base nessa premissa hipotética pela Câmara de Recurso para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a saber, por um lado, a apreciação da existência de uma associação no espírito do público relevante entre os sinais em conflito e, por outro, a apreciação da existência de um dos três riscos referidos nesse artigo.

Quanto à existência de uma associação no espírito do público

- 87 Segundo a jurisprudência, a existência de uma associação entre a marca pedida e a marca anterior deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores relevantes do caso, entre os quais figuram o grau de semelhança entre as marcas em conflito, a natureza dos produtos ou serviços a que

respeitam as marcas em conflito, incluindo o grau de proximidade ou de diferença desses produtos ou serviços e o público em causa, a intensidade da prestígio da marca anterior, o grau de carácter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior e a existência de um risco de confusão no espírito do público [despacho do 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/IHMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, n.º 26; acórdãos Intel Corporation, n.º 71 *supra*, EU:C:2008:655, n.º 42, e de 6 de julho de 2012, Jackson International/IHMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, n.º 21].

- 88 Na falta dessa associação no espírito do público, o uso da marca posterior não é suscetível de retirar indevidamente proveito do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou de lhes causar prejuízo (v. despacho Japan Tobacco/IHMI, n.º 87 *supra*, EU:C:2009:282, n.º 27 e jurisprudência aí referida).
- 89 No caso, apesar de se referir na decisão recorrida que as três lesões previstas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 «são a consequência de um certo grau de semelhança entre a marca anterior e a marca posterior, devido à qual o público em causa faz uma aproximação entre essas duas marcas, isto é, estabelece uma associação entre elas», nenhuma análise específica é dedicada à existência dessa associação.
- 90 Na contestação, o IHMI alega que a Câmara de Recurso rejeitou tacitamente a existência dessa associação. A este respeito, remete para os n.ºs 29 e 36 da decisão recorrida. A Câmara de Recurso considerou aí, por um lado, que, em face das enormes diferenças observadas entre os produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, os consumidores não esperaríamos que existisse a menor relação entre os produtores de chá e a sociedade da interveniente e, por outro, que, dado o facto de os produtos e os serviços visados pela marca pedida serem, do ponto de vista comercial, totalmente distintos dos produtos da recorrente, era «improvável que o público relevante [fizesse] uma associação mental» entre as marcas.
- 91 Há que salientar, portanto, que, à luz da jurisprudência acima referida no n.º 88, se a Câmara de Recurso tivesse efetivamente concluído que não era possível estabelecer uma associação entre os sinais em conflito, essa conclusão teria bastado para excluir a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Ora, a Câmara de Recurso prosseguiu a sua análise, a fim de apreciar a existência de um dos três riscos visados nesse artigo.
- 92 Assim, dada a ambiguidade verificada na decisão recorrida a esse respeito e o facto de a Câmara de Recurso mesmo assim ter prosseguido a sua análise, há que considerar que esta, no que respeita à existência ou não de uma associação na aceção da jurisprudência acima referida, a mesma adotou a seguiu a mesma diligência quanto à existência ou não de um eventual prestígio das marcas anteriores, isto é, prosseguiu a sua análise sem formular qualquer conclusão definitiva quanto à existência ou não de uma associação entre os sinais em conflito, mas com base na premissa hipotética de que essa associação poderia ser demonstrada.
- 93 Antes de passar à análise da decisão recorrida quanto à última condição de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a saber, a apreciação da existência de um dos três riscos aí visados, há que resumir o que acima se expõe, recordando que a Câmara de Recurso procedeu à sua análise para efeitos de aplicação dessa disposição baseando-se em duas premissas hipotéticas, sendo a primeira a de as marcas anteriores beneficiarem de um prestígio cuja intensidade fosse a que lhes tivesse sido dada pela recorrente, isto é, excepcional, e, a segunda, ser possível que o público relevante estabelecesse uma associação entre os sinais em conflito.

Quanto aos riscos a que se refere o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009

- 94 A título preliminar, há que recordar que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 distingue três diferentes tipos de riscos, a saber, que a utilização injustificada da marca requerida, em primeiro lugar, prejudique o caráter distintivo da marca anterior, em segundo lugar, prejudique o prestígio da marca anterior ou, em terceiro lugar, beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior. Face ao teor do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, basta que exista um único desses tipos de risco para se aplicar essa disposição (acórdão VIPS, n.º 66 *supra*, EU:T:2007:93, n.º 36).
- 95 Como acima recordado no n.º 71, a existência de um risco de se concretizarem as lesões constituídas pelo prejuízo causado ao caráter distintivo ou ao prestígio da marca anterior deve ser apreciada à luz do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca está registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Em contrapartida, a existência da lesão constituída pelo proveito indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, visto o que se proíbe ser a vantagem obtida à custa dessa marca pelo titular da marca posterior, deve ser apreciada do ponto de vista do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais essa marca posterior foi registada, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.
- 96 Além disso, embora a existência de uma associação no espírito do público entre os sinais em conflito constitua uma condição necessária à aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, não é suficiente, só por si, para se concluir pela existência de um dos três riscos a que se refere essa disposição (v. acórdão ROYAL SHAKESPEARE, n.º 87 *supra*, EU:T:2012:348, n.º 20 e jurisprudência aí referida). Assim, a existência de uma associação entre as marcas em conflito não dispensa o titular da marca anterior de fazer prova de uma lesão efetiva e atual da sua marca na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 ou de um risco sério de essa lesão se produzir no futuro (v., por analogia, acórdão Intel Corporation, n.º 71 *supra*, EU:C:2008:655, n.º 71).
- 97 Com efeito, resulta da jurisprudência que o objetivo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não é impedir o registo de qualquer marca idêntica a uma marca de prestígio ou que apresente semelhança com ela. O objetivo dessa disposição é, designadamente, permitir que o titular de uma marca nacional ou comunitária de prestígio se oponha ao registo de marcas suscetíveis de causar prejuízo ao prestígio ou ao caráter distintivo da marca anterior ou de retirar injustificada e indevidamente proveito desse prestígio ou desse caráter distintivo. A esse respeito, importa precisar que o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma lesão efetiva e atual à sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de proveito indevido ou de prejuízo (v. acórdão VIPS, n.º 66 *supra*, EU:T:2007:93, n.º 46 e jurisprudência aí referida). Essa conclusão pode ser demonstrada, nomeadamente, com base em deduções lógicas resultantes de uma análise das probabilidades e tendo em conta as práticas habituais no setor comercial relevante e qualquer outra circunstância do caso [acórdãos de 10 de maio de 2012, Rubinstein e L'Oréal/IHMI, C-100/11 P, Colet., EU:C:2012:285, n.º 95, e de 9 de abril de 2014, El du Pont de Nemours/IHMI — Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, EU:T:2014:196, n.º 59].
- 98 É à luz destas considerações que se deve analisar se a Câmara de Recurso teve razão ao concluir que nenhum dos três riscos a que se refere o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 podia ser demonstrado no presente caso.

– Quanto ao prejuízo causado ao caráter distintivo das marcas anteriores

- 99 O prejuízo causado ao caráter distintivo da marca, igualmente designado pelos termos «diluição», «diminuição» ou «ofuscamento», constitui-se quando a aptidão dessa marca para identificar os produtos e serviços para os quais foi registada fique enfraquecida, dado o uso do sinal idêntico ou semelhante pelo terceiro implicar uma dispersão da identidade da marca e da sua influência no

espírito do público. É o que acontece nomeadamente quando a marca, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais está registada, deixa de o poder fazer (v. acórdão de 18 de junho de 2009, L'Oréal e o., C-487/07, Colet., EU:C:2009:378, n.º 39 e jurisprudência aí referida).

- 100 Segundo a jurisprudência, a prova de que o uso da marca pedida causa ou pode causar um prejuízo para o carácter distintivo da marca anterior pressupõe a demonstração de uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está registada, consecutiva ao uso da marca posterior, ou de um risco sério de essa alteração vir a verificar-se no futuro (v., neste sentido, acórdão de 14 de novembro de 2013, Environmental Manufacturing/IHMI, C-383/12 P, Colet., EU:C:2013:741, n.º 34 e jurisprudência aí referida).
- 101 Conforme salientou o Tribunal de Justiça, o conceito de «alteração do comportamento económico do consumidor médio» coloca uma condição de natureza objetiva. Essa alteração não pode ser inferida unicamente de elementos subjetivos, como a simples perceção dos consumidores. O facto de estes notarem a presença de um novo sinal semelhante a um sinal anterior não é suficiente, por si só, para demonstrar a existência de um prejuízo ou de um risco de prejuízo causado ao carácter distintivo da marca anterior, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (acórdão Environmental Manufacturing/IHMI, n.º 100 *supra*, EU:C:2013:741, n.º 37).
- 102 O Regulamento n.º 207/2009 e a jurisprudência não exigem que o titular da marca anterior faça a prova de um prejuízo real, mas admitem também o risco sério desse prejuízo, permitindo a utilização de deduções lógicas (acórdão Environmental Manufacturing/IHMI, n.º 100 *supra*, EU:C:2013:741, n.º 42). Não obstante, essas deduções não devem resultar de simples suposições, antes devendo assentar numa análise das probabilidades que tenha em conta as práticas habituais no setor comercial relevante e todas as outras circunstâncias do caso (acórdão Environmental Manufacturing/IHMI, n.º 100 *supra*, EU:C:2013:741, n.º 43). Com efeito, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que, ao recorrer a esse conceito, expressou claramente a necessidade de exigir um alto nível de prova para dar por provado o prejuízo ou o risco de prejuízo para o carácter distintivo da marca anterior, na aceção da disposição acima referida (acórdão Environmental Manufacturing/IHMI, n.º 100 *supra*, EU:C:2013:741, n.º 40).
- 103 No caso, a Câmara de Recurso excluiu o risco de um prejuízo para o carácter distintivo das marcas anteriores, tendo em conta o facto de os produtos e serviços visados pela marca pedida serem totalmente distintos dos produtos visados pelas marcas anteriores e ao afirmar que o risco referido pela recorrente parece totalmente hipotético. Por outro lado, referiu que, visto o nome «darjeeling» ser um nome geográfico, o público relevante não ficaria surpreendido por poder ser utilizado em diferentes mercados setoriais por diferentes empresas, apesar de ser uma indicação geográfica protegida para o chá.
- 104 A recorrente invoca a jurisprudência Environmental Manufacturing, n.º 100 *supra* (EU:C:2013:741), e considera que existe, pelo menos, um risco sério de se verificar no futuro uma alteração do comportamento económico do consumidor médio. A esse respeito, alega que, na medida em que os produtos visados pela marca pedida não provêm da região de Darjeeling (Índia), o consumidor médio terá reservas não só quanto à sua origem mas também quanto à origem do chá que lhe é proposto como chá *Darjeeling*. Assim, para a recorrente, o uso da marca pedida pela interveniente comprometeria gravemente o prestígio e a especificidade da indicação geográfica «Darjeeling», bem como a sua aptidão para cumprir a sua função essencial, a saber, garantir ao consumidor a proveniência geográfica dos produtos de chá que lhe são propostos sob as marcas comunitárias coletivas.
- 105 O IHMI e a interveniente contestam a argumentação da recorrente.

- 106 Não se pode deixar de observar, como fazem a interveniente e o IHMI, que a argumentação da recorrente não é suficiente para demonstrar um risco sério de prejuízo para o carácter distintivo das marcas anteriores na aceção da jurisprudência recente do Tribunal de Justiça, que exige, como acima resulta do n.º 102, um nível de prova mais alto para admitir esse risco. Mais em particular, nenhum dos argumentos da recorrente permite demonstrar um risco sério de alteração do comportamento económico do consumidor médio, dadas as práticas habituais nos setores comerciais relevantes no presente caso.
- 107 Com efeito, conforme resulta da decisão recorrida e dada a total inexistência de semelhança entre os produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, o risco invocado pela recorrente parece totalmente hipotético.
- 108 A esse respeito, resulta da jurisprudência que o registo das marcas anteriores como marcas coletivas não pode, *per se*, constituir uma presunção da existência de um carácter distintivo médio (despacho de 21 de março de 2013, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/IHMI*, C-393/12 P, EU:C:2013:207, n.º 36, e acórdão *HELLIM*, n.º 42 *supra*, EU:T:2012:292, n.º 52).
- 109 Com efeito, como se salienta na decisão recorrida, o elemento nominativo «darjeeling», do qual é exclusivamente constituída a marca nominativa anterior e que inclui a marca figurativa anterior, é um nome geográfico. Independentemente da questão de saber se, por isso, esse elemento nominativo tem um carácter distintivo particular (v., por analogia, despacho *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/IHMI*, n.º 108 *supra*, EU:C:2013:207, n.º 33), há que recordar que o artigo 66.º, n.º 2, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 dispõe que uma marca coletiva registada ao abrigo deste não autoriza o titular a proibir um terceiro de utilizar esses sinais ou indicações no comércio, desde que essa utilização seja feita de acordo com os códigos de práticas leais em matéria industrial ou comercial e que, em particular, essa marca não pode ser oposta a terceiros habilitados a utilizar uma denominação geográfica.
- 110 Em face do exposto, não se pode deixar de observar que, na falta de elementos adequados para demonstrar um risco sério de alteração do comportamento económico do consumidor médio, o risco de uma lesão para o carácter distintivo das marcas anteriores não pode ser demonstrado unicamente pela semelhança entre os sinais em conflito, tanto mais que, no caso, não se exclui a possibilidade de o elemento nominativo «darjeeling» ser utilizado por outras marcas distintas da marca anterior, tal como resulta do artigo 66.º, n.º 2, segundo período, do Regulamento n.º 207/2009 [v., por analogia, acórdão de 30 de janeiro de 2008, *Japan Tobacco/IHMI — Torrefacção Camelo (CAMELO)*, T-128/06, EU:T:2008:22, n.º 58 e jurisprudência aí referida]. Assim, decidiu bem a Câmara de Recurso ao considerar que o público relevante não ficaria surpreendido pelo facto de o elemento nominativo «darjeeling» poder ser utilizado em diferentes mercados setoriais por diferentes empresas e, portanto, ao rejeitar a existência de um risco de prejuízo para o carácter distintivo das marcas anteriores. Nesse ponto, improcede o argumento da recorrente sobre o facto de o consumidor médio nunca ter sido confrontado com a possibilidade de um produto ou serviço proposto com a marca *DARJEELING* não ter nenhuma ligação com o Darjeeling, na medida em que não é apresentado nenhum elemento suscetível de sustentar essa alegação.
- 111 Mais importante, como salienta o IHMI, entre o nome geográfico «Darjeeling» e o chá *Darjeeling*, existe uma ligação única, que não existe entre essa denominação e os produtos e serviços visados pela marca pedida. Com efeito, a recorrente não fornece nenhum elemento suscetível de demonstrar que o nome geográfico em causa apresenta atualmente, para os meios interessados, uma ligação com os produtos ou serviços visados pela marca pedida ou que esse nome possa ser utilizado pelas empresas interessadas como indicação da sua proveniência geográfica [v., neste sentido e por analogia, acórdão de 4 de maio de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, Colet., EU:C:1999:230, n.º 1 da parte decisória; conclusões do advogado-geral G. Cosmas nos processos apensos *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, Colet., EU:C:1998:198, n.ºs 36 e 46; e acórdão de 15 de outubro de

2003, Nordmilch/IHMI (OLDENBURGER), T-295/01, Colet., EU:T:2003:267, n.º 33]. A esse respeito, o argumento da recorrente de que a Índia é um país onde é produzido o vestuário não basta só por si para demonstrar essa ligação específica. É pouco provável, portanto, que o público relevante possa ser levado a crer que os produtos e os serviços visados pela marca pedida provêm da região de Darjeeling e, menos ainda, a duvidar, ao verificarem não ser esse o caso, da proveniência dos produtos visados pelas marcas anteriores, o que, de acordo com a recorrente, levaria a uma alteração do comportamento económico do consumidor médio na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 100.

112 De qualquer forma, mesmo admitindo que, como alega a recorrente, a marca nominativa anterior tem um grande carácter distintivo conferido pelo seu prestígio alegadamente excepcional, premissa hipotética em que, de resto, se baseia a decisão recorrida (v. n.º 83 *supra*), a recorrente não apresenta nenhum elemento que permita demonstrar um risco sério de alteração do comportamento económico do consumidor médio na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 100.

113 Assim, há que confirmar a conclusão da Câmara de Recurso no que respeita à inexistência de um risco de prejuízo para o carácter distintivo das marcas anteriores.

– Quanto ao prejuízo para o prestígio das marcas anteriores

114 O prejuízo para o prestígio da marca, igualmente designado pelos termos «obscurecimento» ou «degradação», verifica-se quando os produtos ou serviços para os quais o sinal idêntico ou semelhante é utilizado pelo terceiro suscitam no público uma impressão tal que a força de atração da marca sofre uma redução. O risco desse prejuízo pode resultar nomeadamente de os produtos ou serviços oferecidos pelo terceiro terem uma característica ou uma qualidade suscetíveis de exercer uma influência negativa na imagem da marca (acórdão L'Oréal e o., n.º 99 *supra*, EU:C:2009:378, n.º 40).

115 No caso, a Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha apresentado qualquer argumento quanto ao prejuízo que poderia eventualmente ser causado ao prestígio das marcas anteriores e que a imagem geralmente veiculada pelo vestuário e pelos serviços visados pela marca pedida não era negativa.

116 A esse respeito, a recorrente limita-se a referir um alegado comportamento «parasita» da interveniente suscetível de comprometer a força de atração da marca anterior como indicação geográfica, uma vez que esta deixará de ser adequada para servir de indicação geográfica única para designar o chá se outros produtos e serviços diferentes deste vierem a ser propostos sob a mesma marca. Por outro lado, refere a representação gráfica da marca pedida e, mais especificamente, dos pontos com a forma de folhas de chá nas letras «j» e «i».

117 O IHMI e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.

118 Não se pode deixar de observar que a recorrente não apresenta nenhum argumento específico para demonstrar um risco sério de que o uso da marca pedida pode causar prejuízo ao prestígio das marcas anteriores, na aceção da jurisprudência acima referida no n.º 114. A esse respeito, não refere as características ou qualidades dos produtos ou serviços visados pela marca pedida suscetíveis de exercer uma influência negativa na imagem das marcas anteriores.

119 Por outro lado, como refere a Câmara de Recurso, nenhum outro elemento dos autos permite demonstrar que a imagem geralmente veiculada pelos produtos e serviços visados pela marca pedida é negativa. Além disso, como salienta o IHMI na resposta, não existem antagonismos entre a natureza ou os modos de utilização do chá e dos produtos ou serviços visados pela marca pedida tais que pudessem levar as marcas anteriores a ser desacreditadas pelo uso da marca pedida (v., neste sentido, acórdão CAMELO, n.º 110 *supra*, EU:T:2008:22, n.º 62).

- 120 De resto, em face do acima exposto no n.º 111, a ligação única entre a região geográfica de Darjeeling e a categoria dos produtos visados pelas marcas anteriores e a inexistência dessa ligação entre os produtos e os serviços visados pela marca pedida e essa região reforçam o caráter hipotético de um risco de diminuição da força de atração das marcas anteriores.
- 121 Isto não é posto em causa pelo argumento da recorrente relativo à representação gráfica das letras «j» e «i» na marca pedida. Mesmo admitindo que os pontos sobre essas letras efetivamente se assemelhassem a folhas e, mais particularmente, a folhas de chá e que pudesse ser demonstrada uma ligação entre os sinais em conflito no espírito do público, segundo a jurisprudência acima referida no n.º 96, essa ligação não basta, só por si, para se concluir pela existência de um dos riscos a que se refere o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 122 Assim, há que concluir que a Câmara de Recurso decidiu bem ao considerar que não existia qualquer risco de o uso da marca pedida prejudicar o prestígio das marcas anteriores, mesmo que, partindo da premissa hipotética em que assenta a decisão recorrida, este fosse considerado excecional.
- Quanto ao proveito indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior
- 123 O conceito de «proveito indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca», igualmente designado pelos termos «parasitismo» e «free-riding», não está ligado ao prejuízo sofrido pela marca, mas ao proveito que o terceiro tira da utilização do sinal idêntico ou semelhante. Engloba, nomeadamente, os casos em que, graças à transferência da imagem da marca ou das características projetadas por esta para produtos designados pelo sinal idêntico ou semelhante, há uma exploração manifesta na esteira da marca que goza de prestígio (v., por analogia, acórdão L'Oréal e o., n.º 99 *supra*, EU:C:2009:378, n.º 41). O caráter indevido do proveito retirado nessas circunstâncias resulta da exploração, sem qualquer compensação financeira e sem ter que desenvolver esforços próprios a esse respeito, do esforço comercial feito pelo titular da marca anterior para criar e manter a imagem dessa marca (v. acórdão ROYAL SHAKESPEARE, n.º 87 *supra*, EU:T:2012:348, n.º 56 e jurisprudência aí referida).
- 124 Com efeito, segundo a jurisprudência acima referida e ao invés do risco de confusão a que se refere o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o risco de a utilização injustificada e indevida da marca pedida permitir retirar indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior subsiste quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem dos produtos ou serviços visados pelas marcas em conflito, sente uma atração particular pelos produtos ou serviços do requerente, unicamente por serem designados por uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior de prestígio. Isso necessitaria da prova de uma associação da marca pedida com qualidades positivas da marca anterior idêntica ou semelhante que pudessem dar origem a uma exploração ou a um parasitismo manifestos pela marca pedida (v. acórdão CAMELO, n.º 110 *supra*, EU:T:2008:22, n.º 65 e jurisprudência aí referida).
- 125 Para determinar se a utilização do sinal impugnado tira partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os fatores relevantes do caso, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa. No que diz respeito à intensidade do prestígio e ao grau do caráter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justiça já decidiu que, quanto mais significativos forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de lesão (v., por analogia, acórdão Specsavers International Healthcare e o., n.º 62 *supra*, EU:C:2013:497, n.º 39 e jurisprudência aí referida). Resulta igualmente da jurisprudência que, quanto mais imediata e forte for a evocação da marca pelo sinal, maior é o risco de a utilização

atual ou futura do sinal retirar indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio da marca (v. acórdãos GRUPO BIMBO, n.º 68 *supra*, EU:T:2012:696, n.º 43 e jurisprudência aí referida, e ROYAL SHAKESPEARE, n.º 87 *supra*, EU:T:2012:348, n.º 54 e jurisprudência aí referida).

- 126 No caso, a Câmara de Recurso rejeitou o risco de um proveito indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores pela marca pedida. Considerou que, em face da total inexistência de semelhança dos produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, os consumidores não esperariam que existisse a menor relação entre os produtores de chá e a sociedade da requerente, que propõe vestuário e serviços conexos. Daí concluiu que a recorrente não tinha feito prova da vantagem de uma marca de vestuário estar associada a uma marca com reputação pelo seu chá de alta qualidade, na medida em que, no setor do vestuário, a imagem de luxo dependia de condições e de fatores diferentes dos do setor do chá. Por último, isto valia também para os serviços visados pela marca pedida e das classes 35 e 38, que não eram, segundo a decisão recorrida, especificamente propostos em relação com o vestuário.
- 127 A recorrente refere a transferência da imagem projetada pela indicação geográfica Darjeeling para os interesses comerciais próprios da interveniente, que beneficiará da força de atração desta e das marcas coletivas anteriores, da sua reputação e do seu prestígio, bem como da imagem radiosa projetada pela marca *DARJEELING*.
- 128 A recorrente alega ainda que nada justifica o uso da indicação geográfica «Darjeeling» pela interveniente para produtos ou serviços não provenientes da região de Darjeeling e que não tenham quaisquer laços com essa região. Considera, por último, que a única razão que leva uma sociedade francesa, como a interveniente, a escolher um nome indiano como Darjeeling se prende com o facto de esse nome ser reputado e ter prestígio na União.
- 129 O IHMI alega que a recorrente não pode demonstrar um risco de proveito indevido automaticamente por causa da utilização da marca pedida, tendo em conta o prestígio dos sinais anteriores e a sua grande semelhança. O IHMI alega que a recorrente não apresentou quaisquer argumentos capazes de explicar de que modo a imagem da marca anterior poderia ser transferida para a marca impugnada nem identificou as qualidades positivas específicas associadas a essa marca.
- 130 O IHMI alega ainda que essa transferência de imagem não é previsível no caso, na medida em que, devido às enormes diferenças entre os produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, os consumidores não esperarão que exista a menor relação entre os produtores de chá e a interveniente, sendo o luxo concebido de forma diferente nos dois setores, a saber, o setor do vestuário e o setor do chá.
- 131 Por último, o IHMI considera que o argumento da recorrente relativo à alegada intenção da interveniente de explorar o prestígio da marca anterior nada prova, na medida em que a utilização pela interveniente do elemento nominativo «darjeeling», que constitui um nome geográfico, é em princípio legítima.
- 132 Por seu turno, a interveniente alega, em substância, que a Câmara de Recurso baseou acertadamente o seu raciocínio sobre a inexistência de um risco sério de proveito indevidamente retirado do prestígio ou do caráter distintivo da ou das marcas anteriores nas enormes diferenças existentes entre os produtos e serviços visados no caso e que nenhuma das condições do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 está preenchida.
- 133 A título preliminar, refira-se que, como acima recordado no n.º 123, resulta de jurisprudência assente que o conceito de «proveito indevidamente retirado» engloba nomeadamente os casos em que, devido a uma transferência da imagem da marca anterior ou das características por ela projetadas para os produtos designados pela marca pedida, existe uma exploração manifesta na esteira da marca de prestígio.

- 134 Além disso, segundo a jurisprudência, é possível, designadamente no caso de uma oposição baseada numa marca que beneficia de um prestígio excecionalmente elevado, que a probabilidade de um risco futuro não hipotético de proveito indevidamente retirado pela marca pedida seja tão evidente que o oponente não tenha necessidade de invocar e provar qualquer outro elemento factual para esse efeito. Assim, não se exclui a possibilidade de um prestígio extremamente elevado constituir, excecionalmente, em si mesmo, um indício do risco futuro não hipotético de proveito indevidamente retirado pela marca pedida enquanto tal relativamente a cada um dos produtos e serviços não semelhantes àqueles para os quais está registada a marca anterior (v. acórdão GRUPO BIMBO, n.º 68 *supra*, EU:T:2012:696, n.º 43 e jurisprudência aí referida).
- 135 No caso, a recorrente limitou-se a referir a ligação imediata que o público irá estabelecer entre os sinais em conflito, em razão do prestígio do chá *Darjeeling*, refletido, em seu entender, na sua marca, ou pelo menos na sua marca nominativa.
- 136 Não se pode deixar de observar que as características habitualmente associadas a uma prestigiada marca de chá não podem ser consideradas, por si próprias, capazes de proporcionar um proveito a uma marca sob a qual são comercializados produtos ou serviços como os visados pela marca pedida, ainda mais quando os produtos e serviços em causa não são suscetíveis de ser consumidos ou utilizados de forma conjunta (v., por analogia, acórdão CAMELO, n.º 110 *supra*, EU:T:2008:22, n.º 66).
- 137 A esse respeito, há que recordar que, como acima se expõe (v. n.ºs 80 a 85, 92 e 93 *supra*), a Câmara de Recurso se baseou, na sequência da sua análise para efeitos de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, em duas premissas hipotéticas segundo as quais, por um lado, as marcas anteriores beneficiavam de um prestígio excecional e, por outro, podia estabelecer-se uma ligação entre os sinais em conflito. Mais em particular, no que respeita à intensidade do prestígio das marcas anteriores, a decisão recorrida baseia-se na premissa hipotética de que todas as alegações da recorrente eram provadas. Segundo essas alegações, que a recorrente reafirma em juízo, no essencial, o chá *Darjeeling*, cujo prestígio se reflete nas marcas anteriores, é reconhecido como um chá requintado, de qualidade única e excecional.
- 138 Ora, como se pode inferir da jurisprudência acima referida nos n.ºs 66 e 125, na medida em que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 não exige, para a sua aplicação, uma semelhança dos produtos e serviços visados pelos sinais em conflito, o facto de existirem enormes diferenças entre os produtos e serviços visados e de os consumidores não esperarem que exista a menor relação entre os produtores de chá e a sociedade da requerente não basta para afastar o risco de ser retirado proveito do prestígio das marcas anteriores que, segundo a premissa hipotética em que se baseia a decisão recorrida, seja de uma intensidade excecional.
- 139 Com efeito, no caso de uma marca anterior de prestígio excecional, mesmo que os produtos e serviços visados pelos sinais em conflito sejam muito diferentes, não é inconcebível que o público relevante seja levado a transferir os valores dessa marca anterior para os produtos ou serviços abrangidos pela marca cujo registo é pedido (v., neste sentido, despacho de 14 de maio de 2013, You-Q/IHMI, C-294/12 P, EU:C:2013:300, n.º 69).
- 140 No caso, por um lado, os valores veiculados pelo elemento comum aos sinais em conflito, a saber, o elemento nominativo «darjeeling», que evoca um chá comercializado com as marcas anteriores, excecionalmente prestigiado, segundo a premissa hipotética em que assenta a decisão recorrida, são os de um produto requintado, exclusivo, de qualidade única. Por outro lado, visto que a análise da Câmara de Recurso se baseia na premissa hipotética de um prestígio excecional, é possível considerar que uma grande parte do público em causa saberá que a região homónima de onde provém esse produto fica na Índia. Assim, o elemento nominativo «darjeeling» é suscetível de evocar o exotismo, a sensualidade e o mistério ligados, no espírito do público relevante, à representação de um país oriental.

- 141 Refira-se que esta conclusão não está em contradição com a relativa ao prejuízo causado ao caráter distintivo das marcas anteriores (v. n.º 111 *supra*). Embora, quanto ao risco de prejuízo para o caráter distintivo das marcas anteriores, o público relevante, a saber, como acima referido no n.º 95, o público a que se dirigem as marcas anteriores, não venha a fazer qualquer ligação entre os produtos e serviços visados pela marca pedida e Darjeeling como região da Índia, nada impede que o público a que se dirige a marca pedida possa ser atraído pela transferência, para a marca pedida, dos valores e das qualidades positivas ligadas a essa região.
- 142 Em face do exposto, nomeadamente o facto de a premissa hipotética em que se baseia a decisão recorrida se referir a um prestígio de uma intensidade excecional, as qualidades positivas evocadas pelo elemento nominativo «darjeeling», comum aos sinais em conflito, são suscetíveis de ser transpostas para alguns dos produtos e serviços visados pela marca pedida e, conseqüentemente, de reforçar a sua atratividade.
- 143 Com efeito, no que respeita aos produtos visados da classe 25, a marca pedida é suscetível de beneficiar das qualidades positivas veiculadas pelas marcas anteriores e, mais em particular, da imagem de requinte ou ainda da sensualidade exótica veiculada pelo elemento nominativo «darjeeling». No presente caso, não se pode, portanto, excluir um risco de proveito indevido quanto aos produtos da classe 25 visados pela marca pedida.
- 144 Isto vale também no que respeita aos serviços da classe 35 de venda a retalho visados pela marca pedida e ligados a produtos visados pela marca pedida da classe 25, a saber, os serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina. Dada a natureza dos produtos a que estão ligados, o mesmo se diga dos outros serviços de venda a retalho da classe 35 visados pela marca pedida, a saber, os serviços de venda a retalho de perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho, pelas razões acima expostas.
- 145 Em contrapartida, isto não vale para os outros serviços da classe 35 nem para os serviços da classe 38 visados pela marca pedida. Com efeito, não consta dos autos qualquer razão pela qual o uso da marca impugnada confira à interveniente uma vantagem comercial quanto a serviços diferentes dos mencionados no número anterior nem a recorrente apresenta qualquer elemento específico suscetível de demonstrar essa eventual vantagem. Assim, há que confirmar a conclusão da Câmara de Recurso relativa a esse ponto.
- 146 Assim, visto que a decisão recorrida assenta na premissa hipotética de um prestígio excecional das marcas anteriores, há que anulá-la parcialmente, na parte em que a Câmara de Recurso rejeitou a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, ao excluir, no respeitante a todos os produtos da classe 25 e aos serviços de venda a retalho da classe 35 e visados pela marca pedida, a existência de um risco de ser retirado um proveito injustificado e indevido da utilização da marca pedida.
- 147 Na sequência desta anulação parcial, cabe à Câmara de Recurso reanalisar os argumentos que, no seu recurso da decisão da Divisão de Oposição, a recorrente baseia na existência de um risco de proveito indevidamente retirado na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Num primeiro momento, deverá formular uma conclusão definitiva quanto à existência de prestígio das marcas anteriores e, se for o caso, quanto à sua intensidade.
- 148 Se a Câmara de Recurso, contrariamente à premissa hipotética em que assenta a decisão recorrida, chegar à conclusão de que, definitivamente, não está provado o prestígio de nenhuma das marcas anteriores, deverá excluir a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, por faltar um dos pressupostos da sua aplicação, e negar integralmente provimento ao recurso da recorrente contra a decisão da Divisão de Oposição.

- 149 Se a Câmara de Recurso chegar à conclusão definitiva de que, no caso, pelo menos quanto a uma das marcas anteriores, se provou um prestígio de intensidade inferior ao prestígio excecional que constitui a premissa hipotética em que assenta a decisão recorrida, deverá analisar se pode criar-se no espírito do público uma ligação entre os sinais em conflito e formular, a esse respeito, uma conclusão definitiva. Se, nessa análise, a Câmara de Recurso concluir que essa ligação não pode ser demonstrada, deverá excluir a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, por faltar outro dos pressupostos da sua aplicação. Em contrapartida, se a Câmara de Recurso concluir que se pode demonstrar essa ligação, deverá, seguidamente, verificar se existe um risco de ser retirado um proveito da utilização injustificada e indevida da marca pedida.
- 150 Por último, se a Câmara de Recurso concluir que se fez prova de um prestígio excecionalmente elevado de pelo menos uma das marcas anteriores e que se pode demonstrar uma ligação entre os sinais em conflito no espírito do público, deverá, em conformidade com o presente acórdão, considerar que, no que respeita aos produtos da classe 25 visados pela marca pedida e aos «serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho», da classe 35 e visados pela marca pedida, existe um risco de proveito retirado da utilização injustificada e indevida da marca pedida e verificar, seguidamente, para concluir relativamente à aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 no presente caso, se existe uma utilização justificada e devida.
- 151 A esse respeito, há que recordar que, uma vez que a Câmara de Recurso, primeiro, não formulou qualquer conclusão definitiva quanto ao prestígio das marcas anteriores, segundo, não formulou qualquer conclusão definitiva quanto à existência de uma ligação entre os sinais em conflito no espírito do público e, terceiro, rejeitando erradamente a existência de um risco de ser retirado proveito do uso da marca pedida, não verificou se existia uma justificação para esse uso na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, não cabe ao Tribunal Geral decidir, pela primeira vez, no âmbito da sua fiscalização da legalidade da decisão recorrida, essas três questões (v., neste sentido, acórdão Master, n.º 68 *supra*, EU:T:2014:1062, n.º 92 e jurisprudência aí referida).
- 152 Em face de todas estas considerações, há que julgar parcialmente procedente o segundo fundamento e anular a decisão recorrida na parte relativa aos produtos da classe 25 visados pela marca pedida e aos «serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho», da classe 35, negando-se provimento ao recurso em tudo o mais.

Quanto às despesas

- 153 Nos termos do artigo 134.º, n.º 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, se as partes obtiverem vencimento parcial, cada uma das partes suporta as suas próprias despesas. No caso, tanto a recorrente como o IHMI e a interveniente obtiveram vencimento parcial. Por conseguinte, há que condenar cada uma das partes nas suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

decide:

- 1) **É anulada a decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 17 de setembro de 2013 (processo R 1504/2012-2) na parte respeitante aos produtos visados pela marca pedida, da classe 25 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e aos «serviços de venda a retalho de roupa interior feminina e artigos de *lingerie* feminina, perfumes, águas de *toilette* e cosméticos, roupa de casa e de banho», visados pela marca pedida, da classe 35 na aceção desse acordo.**
- 2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**
- 3) **Cada parte suportará as suas próprias despesas.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 2 de outubro de 2015.

Assinaturas