



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOTZI
föredraget den 31 maj 2017¹

Förenade målen C-673/15 P–C-676/15 P

**The Tea Board
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Artikel 8.1 b – Invändning från innehavaren av EU-kollektivmärken – Artikel 66.2 – Kollektivmärken som består av en geografisk beteckning – Funktion – Konflikt med en ansökan om registrering av ett individuellt varumärke – Risk för förväxling – Begrepp – Likhet mellan varor eller tjänster – Bedömningskriterier – Artikel 8.5 – Ord- och figurmärke som innehåller ordelementet ’darjeeling’ – Äldre kollektivmärke som består av den geografiska beteckningen ’Darjeeling’”

1. The Tea Board har yrkat att domstolen ska upphäva delar av de domar som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 2 oktober 2015 i målen The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743); The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, ej publicerad, EU:T:2015:742); The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, ej publicerad, EU:T:2015:741), och The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, ej publicerad, EU:T:2015:740) (nedan gemensamt kallade de överklagade domarna). Genom dessa domar ogillade tribunalen delvis The Tea Boards överklaganden med yrkande om ogiltigförklaring av de beslut som hade fattats av andra överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) den 11 och den 17 september 2013 (R 1387/2012–2, R 1501/2012–2, R 1502/2012–2 och R1504/2012–2) (nedan kallade de omtvistade besluten) om invändningsförfaranden mellan The Tea Board och Delta Lingerie. Dessa domar är även föremål för fyra anslutningsöverklaganden som har ingetts av Delta Lingerie.

I. Tillämpliga bestämmelser

2. Enligt artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken² får ”[v]arumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

¹ Originalspråk: franska.

² EUT L 78, 2009, s. 1.

3. I artikel 66 i samma förordning, med rubriken "[EU-]kollektivmärken" föreskrivs följande:

"1. Med ett ... [EU-kollektivmärke] avses ett ... [EU-varumärke] som vid ansökan om registrering av märket betecknas som sådant och som är ägnat att särskilja varorna eller tjänsterna som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag. Sammanslutningar av tillverkare, producenter, tjänsteproducenter eller handelsmän som enligt den lagstiftning som reglerar dess ställning har rätt att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter av samtliga slag, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter får, liksom offentligrättsliga juridiska personer, ansöka om ett ... [EU-kollektivmärke].

2. Som ett undantag från artikel 7.1 c får tecken eller uppgifter som kan användas i näringsverksamhet för att beteckna geografiskt ursprung för varor eller tjänster utgöra ... [EU-kollektivmärken] enligt punkt 1. Ett kollektivmärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda sådana tecken eller uppgifter i näringsverksamhet, förutsatt att de används i enlighet med god affärssed; i synnerhet kan ett sådant märke inte åberopas mot en tredje man som har rätt att använda ett geografiskt namn.

3. Bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas på ... [EU-kollektivmärken], om inte annat föreskrivs i artiklarna 67–74."

II. Bakgrund till tvisten och de omtvistade besluten

4. Bakgrunden till tvisten, som framgår av de överklagade domarna, kan sammanfattas enligt följande.

5. Delta Lingerie ingav den 22 oktober 2010 ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken till harmoniseringskontoret i enlighet med förordning nr 207/2009.

6. De sökta varumärkena utgörs av följande:

- Nedanstående figurkännetecken som innehåller ordet "darjeeling" skrivet med vita bokstäver mot bakgrund av en ljusgrön rektangel:



- Nedanstående figurkännetecken som innehåller ordet "darjeeling collection de lingerie" skrivet med vita bokstäver mot bakgrund av en ljusgrön rektangel:



- Nedanstående figurkännetecken som innehåller ordet "darjeeling collection de lingerie" skrivet med svarta bokstäver på vit bakgrund:

Darjeeling
collection de lingerie

- Nedanstående figurkännetecken som innehåller ordet "darjeeling" skrivet med svarta bokstäver på vit bakgrund:

Darjeeling

7. De varor och tjänster som registreringsansökningarna avsåg omfattas av klasserna 25, 35 och 38 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.³

8. Ansökningarna om registrering av gemenskapsvarumärken offentliggjordes den 7 januari 2011 i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 4/2011.

9. Den 7 april 2011 framställde The Tea Board, som är en enhet som infördes genom 1953 års indiska lag om te nr 29 och som är behörig att administrera teproduktionen, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 en invändning mot registrering av de sökta varumärkena för de varor och tjänster som angetts ovan i punkt 7.

10. Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:

- Det äldre EU-kollektivordmärket DARJEELING, som söktes registrerat den 7 mars 2005 och som registrerades den 31 mars 2006 under nummer 4325718.
- Det nedan återgivna äldre EU-kollektivfigurmärket, som söktes registrerat den 10 november 2009 och som registrerades den 23 april 2010 under nummer 8674327:



11. De båda EU-kollektivmärkena avser varor som tillhör klass 30 och motsvarar följande beskrivning: "Te".

³ Dessa varor och tjänster motsvarar följande beskrivning. Klass 25: "Damunderkläder för dag och natt, speciellt gördlar, bodies, bysthållare, snörliv, bysthållare, trosor, underbyxor, tangas, överdrag, kortbyxor, boxershorts, strumpebandshållare, strumpebandhållare, knästrumpeband, linnen, nattlinnen, strumpbyxor, strumpor, simkläder; Kläder, stickade klädartiklar, underkläder, ärmlösa tröjor, t-tröjor, korsetter, linnen, nattdräkter, boor, arbetsblusar, linnen, sweaters, teddies, pyjamasar, nattskjortor, långbyxor, inomhusbyxor, sjalar, morgonrockar, badrockar, badrockar, simkläder, badbyxor, underkjolar, scarves". Klass 35: "Detaljhandel med damunderkläder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushålls- och badlinne; Affärsrådgivning för skapande och exploatering av detaljhandelsställen och inköpscentraler för detaljhandelsförsäljning och reklam; Försäljningsfrämjande tjänster (för tredje part), reklam, företagsledning, företagsadministration, direktansluten reklam via ett datornät, distribution av reklammaterial (foldrar, flygblad, gratistidningar, prover), anordnande av prenumerationer på tidningar för andras räkning; Affärsinformation eller -upplysningar; Anordnande av utställningar och evenemang för kommersiella ändamål och reklamändamål, reklamproduktion, uthyrning av reklamutrymmen i radio, teve, reklamsponsring". Klass 38: "Telekommunikation, datorstödd överföring av meddelanden och bilder, tjänster avseende interaktiv tv-sändning som handlar om varupresentation, kommunikation via datorterminaler, kommunikation (överföring) via globala datornät, öppna och slutna".

12. Till stöd för invändningen anfördes de registreringshinder som avses i artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 207/2009.

13. Det framgår av de överklagade domarna att The Tea Board lade fram bevis inför överklagandenämnden som visade att ordet ”darjeeling”, det vill säga det ord som är gemensamt för de båda motstående kännetecknen, utgör en skyddad geografisk beteckning för te, som registrerades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1050/2011 av den 20 oktober 2011 om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Darjeeling [SGB]),⁴ till följd av en ansökan som mottogs den 12 november 2007. Denna genomförandeförordning antogs med stöd av rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel,⁵ vilken senare har ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel.⁶

14. Genom fyra beslut som fattades den 31 maj, den 11 juni och den 10 juli 2012 avslog invändningsenheten invändningarna. Den 27 juli och den 10 augusti 2012 överklagade The Tea Board dessa beslut till harmoniseringskontoret.

15. Genom de omtvistade besluten avslog andra överklagandenämnden vid harmoniseringskontoret överklagandena och fastställde invändningsenhetens beslut. Med hänsyn till att de varor och tjänster som omfattades av de motstående tecknen inte var av liknande slag, fann överklagandenämnden särskilt att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Den underkände även det påstådda åsidosättandet av artikel 8.5 i förordningen med motiveringen att de uppgifter som The Tea Board hade tillhandahållit inte räckte för att styrka att villkoren för att tillämpa den artikeln var uppfyllda.

III. De överklagade domarna

16. The Tea Board ingav fyra överklaganden till tribunalen och yrkade att de fyra omtvistade besluten skulle ogiltigförklaras.

17. Till stöd för sina överklaganden åberopade The Tea Board två grunder. Som första grund gjorde den gällande att överklagandenämnden felaktigt hade funnit att det inte förelåg någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 i förordning nr 207/2009, efter att ha bedömt att de varor och tjänster som omfattades av de motstående kännetecknen var helt olika. Inom ramen för denna grund kritiserade The Tea Board särskilt överklagandenämnden för att den hade misstagit sig beträffande omfattningen av det skydd som tillerkänns kollektivmärken i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 – vars grundläggande funktion är att garantera att de varor eller tjänster som omfattas av märkena härrör från ett företag som är beläget i det angivna geografiska ursprungsområdet – och att den i det aktuella fallet hade utfört samma bedömning som den skulle ha gjort för att avgöra huruvida det fanns en risk för förväxling mellan två individuella varumärken. Som andra grund, vilken avsåg åsidosättande av artikel 8.5 i nämnda förordning, gjorde The Tea Board gällande att överklagandenämnden hade gjort en felaktig bedömning när den fann att villkoren för att tillämpa denna bestämmelse inte var uppfyllda i föreliggande fall.

18. Tribunalen fann att överklagandet inte kunde bifallas såvitt avsåg den första grunden. I huvudsak ansåg tribunalen att det inte fanns någon bestämmelse i det kapitel i förordning nr 207/2009 som avser EU-kollektivmärken som gjorde det möjligt att dra slutsatsen att den grundläggande funktionen hos EU-kollektivmärken, inklusive dem som består av en beteckning som kan tjäna till att upplysa om

4 EUT L 276, 2011, s. 5.

5 EUT L 93, 2006, s. 12.

6 EUT L 343, 2012, s. 1.

de berörda varornas och tjänsternas geografiska ursprung, skiljer sig från de individuella EU-varumärkenas grundläggande funktion. Följaktligen skulle det anses att denna funktion, i likhet med vad som gäller de individuella EU-varumärkena, består i att särskilja de märkta varorna eller tjänsterna utifrån den specifika enhet som de härrör från och inte utifrån deras geografiska ursprung. Efter att ha underkänt de olika argument med motsatt innebörd som anfördes av The Tea Board, slog tribunalen fast att när de motstående kännetecknen i ett invändningsförfarande dels är kollektivmärken, dels individuella varumärken, ska jämförelsen mellan de berörda varorna och tjänsterna ske enligt samma kriterier som tillämpas när det ska bedömas huruvida de varor och tjänster som omfattas av två individuella varumärken liknar varandra eller är identiska. Med tillämpning av dessa kriterier fann tribunalen att överklagandenämndens slutsats skulle fastställas, enligt vilken det inte finns något som helst samband mellan de varor och tjänster som ansökningarna om registrering av varumärken avsåg och den vara som omfattas av de äldre varumärkena, då enbart den omständigheten att omsättningskretsen eventuellt kan anse att dessa varor och tjänster har samma geografiska ursprung inte är tillräcklig för att fastställa att de liknar varandra eller är identiska, i syfte att tillämpa artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Slutligen fann tribunalen att även när det rör sig om en bedömning av huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan kollektivmärken och individuella varumärken kan inte de motstående kännetecknens likhet kompensera bristen på likhet mellan de varor eller de tjänster som omfattas av dessa kännetecken.

19. Vad beträffar den andra grunden påpekade tribunalen först att det var ostridigt mellan parterna att de motstående kännetecknen är identiska i fonetiskt hänseende och i hög grad liknar varandra i visuellt hänseende. Därefter konstaterade tribunalen att överklagandenämnden inte slutgiltigt hade konstaterat att de äldre varumärkena var välkända eller att omsättningskretsen uppfattade att det fanns ett samband mellan de motstående kännetecknen, utan att överklagandenämnden, vid sin bedömning, hade utgått från två hypotetiska premisser. Den första premissen var att de äldre varumärkenas exceptionellt höga anseende hade bevisats, och den andra premissen var att det var möjligt att omsättningskretsen skulle anse att det fanns ett samband mellan de motstående kännetecknen. Beträffande de risker som avses i artikel 8.5 förordning nr 207/2009 ansåg tribunalen att överklagandenämnden hade gjort en riktig bedömning när den konstaterade att det inte förelåg någon risk för att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga skulle lida förfång och när den uteslöt att det fanns någon risk för att användningen av de sökta varumärkena skulle vara till förfång för de äldre varumärkenas renommé. Vad beträffar risken för att de sökta varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, ansåg däremot tribunalen att med hänsyn till att de omtvistade besluten grundar sig på den hypotetiska premissen att de äldre varumärkena åtnjöt ett exceptionellt renommé, kunde de positiva egenskaper som ordet "darjeeling", vilket är gemensamt för de motstående kännetecknen, associerar till överföras på vissa av de varor och tjänster som omfattades av de sökta varumärkena och följaktligen förstärka deras attraktionskraft. Tribunalen fann följaktligen att de omtvistade besluteten delvis skulle ogiltigförklaras, till den del överklagandenämnden hade funnit att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig och, i fråga om alla de varor som tillhörde klass 25 och de tjänster inom detaljhandel som tillhörde klass 35 och omfattades av de sökta varumärkena, hade funnit att det inte förelåg någon risk för att användningen av dessa varumärken utan skäligen anledning skulle medföra en fördel.

IV. Överklagandena

A. Förfarandet

20. Genom skrivelser av den 14 december 2015 ingav The Tea Board fyra överklaganden avseende de överklagade domarna. Genom beslut av domstolens ordförande meddelat den 12 februari 2016 förenades målen vad gäller det skriftliga och det muntliga förfarandet samt domen.

21. Genom särskild handling av den 11 april 2016 ingav Delta Lingerie, som var intervenient i första instans, ett anslutningsöverklagande avseende de överklagade domarna. The Tea Board, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Delta Lingerie utvecklade sin talan vid förhandlingen den 25 januari 2017.

B. Parternas yrkanden i huvudöverklagandet

22. I vart och ett av målen har The Tea Board yrkat att domstolen ska upphäva delar av den överklagade domen, i den del tribunalen ogillade överklagandet såvitt avser de tjänster som omfattas av de sökta varumärkena i klass 35, bortsett från ”detaljhandel med damunderkläder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushålls- och badlinne”, och i klass 38, och om nödvändigt återförvisa målet till tribunalen samt förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

23. I vart och ett av målen har EUIPO och Delta Lingerie yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta The Tea Board att ersätta rättegångskostnaderna.

C. Parternas yrkanden i anslutningsöverklagandet

24. I vart och ett av målen har Delta Lingerie yrkat att domstolen ska upphäva delar av de överklagade domarna, i den mån som tribunalen ogiltigförklarade de omtvistade besluten vad beträffar de varor som omfattas av de sökta varumärkena och som tillhör klass 25, och vad beträffar de tjänster inom ”detaljhandel med damunderkläder, dofter, eau-de-toilette och kosmetika, hushålls- och badlinne” som omfattas av de sökta varumärkena och som tillhör klass 35, och om nödvändigt återförvisa målet till tribunalen samt förplikta The Tea Board att ersätta rättegångskostnaderna.

25. I vart och ett av målen har EUIPO och The Tea Board yrkat att domstolen ska ogilla anslutningsöverklagandet och förplikta Delta Lingerie att ersätta rättegångskostnaderna.

V. Bedömning

A. Huvudöverklagandena

26. Till stöd för vart och ett av sina överklaganden har The Tea Board åberopat två grunder. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning.

1. Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009

27. Den första grunden i vart och ett av de överklaganden som The Tea Board har ingett består av tre delar. Som första delgrund har det gjorts gällande att den grundläggande funktionen hos de kollektivmärken som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 fastställdes på ett felaktigt sätt. Den andra delgrunden avser ett fel vad beträffar de kriterier som ska tillämpas för att bedöma likheten mellan varor och tjänster vid en konflikt mellan ett sådant kollektivmärke och ett kännetecken som är föremål för en ansökan om registrering av ett individuellt varumärke. Genom den tredje delgrunden har The Tea Board slutligen gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig bedömning av arten av risken för förväxling när det föreligger en sådan konflikt.

28. Jag kommer först att pröva den första av de tre ovan angivna delgrunderna och därefter, i logisk ordning, den tredje delgrunden som avser arten av risken för förväxling, och slutligen den andra delgrunden.

a) Den första grundens första del: Den grundläggande funktionen hos de kollektivmärken som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 fastställdes på ett felaktigt sätt

29. Genom den första grundens första del har The Tea Board gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning och/eller missuppfattade de faktiska omständigheterna i förevarande fall, då den drog slutsatsen att den grundläggande funktionen hos ett kollektivmärke i den mening som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009, som består i en uppgift som kan användas för att beteckna de aktuella varornas geografiska ursprung, inte skiljer sig från den grundläggande funktionen hos ett kollektivmärke i den mening som avses i artikel 66.1 i nämnda förordning och att märkena i båda fallen därför har till funktion att användas för att beteckna det kommersiella ursprunget.

30. The Tea Board har åberopat fyra argument till stöd för denna delgrund.

31. För det första har The Tea Board åberopat konstaterandet att artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 utgör ett undantag till det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i samma förordning, dock utan att förklara på vilket sätt ett sådant konstaterande kan utgöra stöd för dess påstående om att den grundläggande funktionen hos de kollektivmärken som avses i den förstnämnda av dessa bestämmelser skiljer sig från den grundläggande funktionen hos andra kollektivmärken.

32. Trots att detta första argument inte är särskilt detaljerat, ska förhållandet mellan de båda ovannämnda bestämmelserna i förordning nr 207/2009 undersökas närmare, för att bättre förstå syftet med det undantag som föreskrivs i artikel 66.2 i förordningen.

33. I det avseendet vill jag påpeka, såsom domstolen har angett, att vart och ett av de registreringshinder som räknas upp i artikel 7.1 i förordning nr 207/2009 ska tillämpas oberoende av varandra⁷ och det allmänintresse som beaktas vid prövningen av vart och ett av dessa hinder kan, eller till och med bör, återspegla olika hänsynstaganden beroende på vilket hinder det gäller.⁸

34. I samband med tolkningen av artikel 3.1 c i första direktivet 89/104/EEG⁹ – vars innehåll, såvitt är av intresse här, var detsamma som innehållet i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 – angav domstolen att denna bestämmelse ”är ... avse[dd] att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken”, genom att hindra att ”sådana tecken eller upplysningar förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke”.¹⁰ I dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26), vad särskilt beträffar tecken eller upplysningar som kan användas för att visa det geografiska ursprunget till de varor som är föremål för ansökan om registrering av varumärket, i synnerhet geografiska namn, angav domstolen att det ”föreligger ... ett allmänintresse att undvika ensamrätt. Sådana tecken och upplysningar är nämligen lämpliga för att dels eventuellt lyfta fram kvalitén och andra egenskaper hos de berörda kategorierna av varor, dels att på olika sätt influera konsumenternas preferenser, till exempel genom att förknippa varorna med en plats som kan väcka positiva känslor”.

⁷ Se, bland annat, dom av den 21 oktober 2004, harmoniseringskontoret/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punkt 39).

⁸ Se, bland annat, dom av den 29 april 2004, Henkel/harmoniseringskontoret (C-456/01 P och C-457/01 P, EU:C:2004:258, punkterna 45 och 46).

⁹ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1).

¹⁰ Se dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 25), dom av den 8 april 2003, Linde m.fl. (C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 73), dom av den 15 mars 2012, Strigl och Securita (C-90/11 och C-91/11, EU:C:2012:147, punkt 31). Beträffande artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), vilken föregick förordning nr 207/2009, se dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 37).

35. Det absoluta registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 har således huvudsakligen ett "antimonopolistiskt" syfte, särskilt när det avser upplysningar som kan visa de aktuella varornas eller tjänsternas geografiska ursprung och som uppfattas av omsättningskretsen som att de visar ett sådant ursprung.¹¹

36. Av ett sådant syfte går det att utläsa att undantaget i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 från denna bestämmelse, och från det absoluta registreringshinder som anges däri, har sin grund i de aktuella märkenas kollektiva art, vilken utesluter att ett enda företag kan ha monopol på användningen av kännetecken och upplysningar som dessa märken består av på ett sätt som strider mot allmänintresset av att sådana kännetecken och upplysningar kan användas fritt.¹²

37. I motsats till vad The Tea Board har hävdad går det inte att av denna grund eller mer allmänt av förhållandet mellan artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 och artikel 7.1 c i samma förordning utläsa något argument till stöd för påståendet att den grundläggande funktionen hos kollektivmärken som består av en geografisk beteckning skiljer sig från den grundläggande funktionen hos andra kollektivmärken.

38. The Tea Board har för det andra gjort gällande att den grundläggande funktionen hos ett kollektivmärke som skyddar en geografisk beteckning är att garantera det geografiska ursprunget för de varor och/eller tjänster som kollektivmärket avser, och inte deras kommersiella ursprung. Ett sådant märke skulle endast kunna användas för att garantera "det kollektiva ursprunget" för de varor eller tjänster som säljs eller erbjuds under kollektivmärket, det vill säga att dessa varor eller dessa tjänster härrör från ett företag i den aktuella geografiska regionen, dock utan att det anges från vilket specifikt företag som varan eller tjänsten härrör.

39. Detta argument tycks, åtminstone delvis, vara grundat på en missuppfattning av den särskiljande funktion som tillerkänns ett individuellt varumärke respektive ett kollektivmärke. Denna funktion kommer till uttryck på olika sätt i det ena och det andra fallet. Det individuella varumärket ska vara ägnat att särskilja varorna eller tjänsterna från ett visst företag, medan kollektivmärket syftar till att särskilja de varor eller tjänster som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket. Med andra ord kan ett kollektivmärke aldrig identifiera varorna eller tjänsterna från ett individuellt företag, utan det särskiljer dessa med hänsyn till deras kollektiva ursprung. Detta framgår för övrigt klart av själva ordalydelsen i artikel 66.1 i förordning nr 207/2009.

40. The Tea Board har dock hävdad att ett kollektivmärke enligt artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 på grund av sin art inte kan fylla ens en sådan särskiljande funktion. Till stöd för sin ståndpunkt har The Tea Board hänvisat dels till artikel 67.2 i nämnda förordning, där det föreskrivs att bestämmelserna för användningen av ett kollektivmärke som består av en geografisk beteckning, vilka

¹¹ Detta syfte skiljer sig från det syfte som eftersträvas med det registreringshinder som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, vilket syftar till att från registrering utesluta de kännetecken som saknar särskiljningsförmåga och som därför inte kan fylla varumärkets grundläggande funktion att visa varans eller produktens kommersiella ursprung, då det allmänintresse som ligger till grund för detta registreringshinder – för att använda det uttryck som domstolen använder – sammanfaller med varumärkets grundläggande funktion. Se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 september 2004, SAT.1/harmoniseringskontoret (C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 27), och dom av den 15 september 2005, BioID/harmoniseringskontoret (C-37/03 P, EU:C:2005:547, punkt 60). Se dock, för ett motsatt resonemang, dom av den 20 september 2001, Procter & Gamble/harmoniseringskontoret (C-383/99 P, EU:C:2001:461, punkt 37), som har förblivit ett isolerat fall vad gäller denna aspekt.

¹² Domstolen gjorde för övrigt ett liknande uttalande i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 27), när den framhöll att det allmänintresse som ligger till grund för artikel 3.1 c i första direktivet 89/104 framgick "av att medlemsstaterna enligt artikel 15.2 i direktivet har möjlighet att oberoende av artikel 3.1 c föreskriva att de tecken eller upplysningar som kan beskriva varornas geografiska ursprung får utgöra kollektivmärken". Se även dom av den 20 juli 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) (T-11/15, EU:T:2016:422, punkt 55).

ska inges i enlighet med artikel 67.1,¹³ måste innefatta rätten för en person, vars varor eller tjänster har sitt ursprung i det berörda geografiska området, att bli medlem i den sammanslutning som innehar varumärket, dels till punkt 147 i dom av den 29 mars 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

41. Jag medger att jag inte förstår hur artikel 67.2 i förordning nr 207/2009 styrker påståendet att kollektivmärken som består av geografiska beteckningar inte kan särskilja de varor och tjänster som härrör från medlemmarna i den enhet som innehar märket från dem som inte har samma kollektiva ursprung. Denna bestämmelse syftar i själva verket till att säkerställa att varje företag, som har rätt att använda den aktuella geografiska beteckningen för de varor eller tjänster som omfattas av kollektivmärket, kan få rätt att använda detta märke, genom att ansluta sig till den sammanslutning som innehar det, och på så sätt förhindra att det uppstår monopol på nämnda beteckning (i dess funktion som varumärke) för en sluten krets av företag.

42. När det gäller The Tea Boards hänvisning till punkt 147 i dom av den 29 mars 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189), vill jag påpeka att domstolen i den punkten tog ställning till den grundläggande funktionen hos en geografisk beteckning som är skyddad (enligt nationella och internationella bestämmelser) och inte den grundläggande funktionen hos ett kollektivmärke som består av en geografisk beteckning. Som kommer att framgå nedan i förevarande förslag till avgörande, är funktionen och omfattningen av skyddet för dessa båda kännetecken olika. Detta framgår även av samma dom av den 29 mars 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189), där domstolen angav att ett kännetecken som åberopats med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 för att invända mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke med nödvändighet måste användas "som ett varumärke" och således hänvisa till de aktuella varornas kommersiella ursprung, och att en användning av detta kännetecken som en geografisk beteckning, det vill säga som en garanti för dessa varors geografiska ursprung, inte var tillåten.¹⁴

43. På ett mer allmänt plan motsägs The Tea Boards ståndpunkt såväl av ordalydelsen i artikel 66.1 i förordning nr 207/2009 och dess koppling till artikel 66.2 som av EU-varumärkessystemet som helhet.

44. Enligt artikel 66.1 i förordning nr 207/2009 avses med ett EU-kollektivmärke endast ett kännetecken "som är ägnat att särskilja varorna eller tjänsterna som härrör från medlemmarna i den sammanslutning som innehar märket från de varor eller tjänster som härrör från andra företag". I artikel 66.2 i förordningen föreskrivs att tecken eller uppgifter som kan användas i näringsverksamhet för att beteckna geografiskt ursprung för varor eller tjänster får, som ett undantag från artikel 7.1 c i samma förordning, utgöra kollektivmärken "enligt punkt 1". De kollektivmärken som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 utgör således endast en kategori av de EU-kollektivmärken som definieras i artikel 66.1. Om The Tea Boards ståndpunkt godtogs, skulle det innebära att man bortser från det förhållande som unionslagstiftaren avsåg att upprätta mellan de kännetecken som avses i de två ovannämnda bestämmelserna.

45. Enligt artikel 66.3 i förordning nr 207/2009 ska bestämmelserna i denna förordning, om inte annat föreskrivs, tillämpas på EU-kollektivmärken.¹⁵ Enligt artikel 4 i förordning nr 207/2009 kan ett tecken endast utgöra ett EU-varumärke förutsatt att det "kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags". Denna särskiljande funktion ska anses syfta på det kommersiella ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av varumärket. Enligt fast rättspraxis är nämligen varumärkets

¹³ I artikel 67.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att den som ansöker om ett kollektivmärke ska inge bestämmelser för varumärkets användning, i vilka ska anges "vilka personer som har rätt att använda varumärket, villkoren för medlemskap i sammanslutningen och, i förekommande fall, villkoren för märkets användning, däribland påföljderna".

¹⁴ Se punkterna 147–150 i dom av den 29 mars 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189).

¹⁵ Genom förordning 2015/2424 har artikel 66.3 i förordning nr 207/2009 omformulerats från och med den 1 oktober 2017, utan att dess innehåll har ändrats.

grundläggande funktion ”att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung”.¹⁶ Ingen av bestämmelserna i förordning nr 207/2009 rörande kollektivmärken ifrågasätter denna funktion att ange ursprunget, som enligt domstolen utgör syftet med det skydd som följer av varumärket.¹⁷ Tvärtom bekräftar artikel 66.1 i förordning nr 207/2009 att kollektivmärken fyller samma funktion, genom att det beträffande dessa kännetecken preciseras att denna funktion syftar till att göra det möjligt att spåra de varor eller tjänster som omfattas av dessa tillbaka till den sammanslutning som innehar märket.

46. Kollektivmärken kan visserligen även fylla andra funktioner. Utan att förväxla dessa med kontrollmärken,¹⁸ kan de bekräfta en särskild egenskap eller kvalitet hos de varor eller tjänster som omfattas av märkena.¹⁹ Vad mer specifikt gäller de kollektivmärken som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009, ger de konsumenten en upplysning om det geografiska ursprunget för de varor och tjänster som märkena omfattar och kan fylla en beskrivande funktion i fråga om kvaliteter som är knutna till området eller till en viss lokal framställningstradition eller mer allmänt förmedla de positiva kvaliteter som tillskrivs det geografiska område som de hänvisar till.²⁰ Detta hindrar dock inte att den grundläggande funktionen hos kollektivmärken, oavsett om det rör sig om dem som avses i artikel 66.1 eller om dem som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009, är – i likhet med alla varumärken som regleras av denna förordning²¹ – att särskilja varumärkesinnehavarens varor och tjänster från de varor och tjänster som har ett annat ursprung. Som jag redan har framhållit beträffande kollektivmärken, kommer denna särskiljande funktion till uttryck genom att identifiera den sammanslutning som innehar varumärket, då konsumenten upplyses om att de varor och tjänster som omfattas av varumärket har ett gemensamt ursprung hos medlemmarna i denna sammanslutning.

47. För det tredje har The Tea Board slutligen gjort gällande att förordning nr 207/2009 ska tolkas mot bakgrund av förordning nr 1151/2012 och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.²² I dessa två rättsakter tillerkänns geografiska beteckningar funktionen att identifiera en produkt som härstammar från ett visst område när – såsom är fallet med kollektivmärket Darjeeling – en kvalitet, ett rykte eller andra egenskaper hos den aktuella varan huvudsakligen kan tillskrivas detta geografiska ursprung, och rättsakterna ger sådana beteckningar en hög skyddsnivå.²³

16 Se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28).

17 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 27).

18 Enligt förordning 2015/2424 infördes artiklarna 74a–74k i förordning nr 207/2009, vilka ska träda i kraft den 1 oktober 2017 och som reglerar EU-kontrollmärken. Dessa märken gör det möjligt för ett attesterande institut eller organ att tillåta dem som ansluter sig till certifieringssystemet att använda märket som kännetecken för varor eller tjänster som uppfyller kriterierna för certifiering. I nämnda artikel 74a anges att certifieringen inte får avse de aktuella varornas eller tjänsternas geografiska ursprung.

19 I det avseendet föreskrivs det i artikel 67 i förordning nr 207/2009 att om det uppställs villkor för användningen av varumärket, vilka exempelvis kan avse iakttagandet av vissa kvalitetsstandarder eller användningen av en särskild framställningsmetod, ska dessa anges i bestämmelserna för användning av varumärket. Det åligger vidare innehavaren av kollektivmärket att, enligt artikel 73 i förordning nr 207/2009, vidta rimliga åtgärder för att förhindra att varumärket används på sätt som inte är förenligt med de villkor för användning som anges i bestämmelserna för användning av varumärket, för att innehavarens rättigheter inte ska förklaras upphävd.

20 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 26).

21 I artikel 74a i förordning nr 207/2009, som infördes genom förordning 2015/2424, beskrivs dock kontrollmärkenas funktion på ett annat sätt. Enligt denna bestämmelse ska sådana märken ha ”förmåga att särskilja varor eller tjänster som certifierats av innehavaren av märket vad gäller material, tillverkningsätt för varor eller utförande av tjänster, kvalitet, tillförlitlighet eller andra egenskaper, med undantag av geografiskt ursprung, från varor och tjänster som inte är certifierade på detta sätt”. Den särskiljande funktionen hos dessa märken avser således inte varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, utan certifieringen av dessa märken.

22 Avtalet återfinns i bilaga 1 C till Marrakech-avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen och godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 1994, s. 1) (nedan kallat Trips-avtalet).

23 The Tea Board har bland annat hänvisat till artikel 13 a–d i förordning nr 1151/2012 och till artikel 22 i Trips-avtalet. Dessa bestämmelser utvidgar skyddet för skyddade geografiska beteckningar till att omfatta missbruk, imitation och anspelning i fråga om varor och tjänster.

48. Det ska inledningsvis erinras om att namnet "Darjeeling" registrerades år 2011 som en skyddad geografisk beteckning enligt förordning nr 510/2006. Ansökan om registrering av detta namn ingavs till Europeiska kommissionen den 12 november 2007, det vill säga innan Delta Lingerie ingav sin ansökan om varumärkesregistrering.

49. Vid den tidpunkt då The Tea Board framställde sina invändningar, hade förordning 2015/2424,²⁴ varigenom ett nytt led 4a infördes i artikel 8 i förordning nr 207/2009, vilket tillåter att en invändning framställs med stöd av en ansökan om registrering av en geografisk beteckning som lämnats in före ansökan om varumärkesregistrering enligt unionsrätten eller nationell rätt och som åtföljs av en registrering, ännu inte antagits.²⁵

50. Även om harmoniseringskontoret enligt artikel 7.1 k i förordning nr 207/2009 var skyldig att iaktta det förbud mot registrering av varumärken som anges i artikel 14.1 i förordning nr 510/2006,²⁶ avsåg detta förbud endast ansökningar om registrering avseende samma produktklass som den som omfattades av den geografiska beteckningen.

51. Härav följer att The Tea Board i förevarande fall inte hade möjlighet att, vid harmoniseringskontoret, stödja sig på registreringen av namnet "Darjeeling" som en skyddad geografisk beteckning för att invända mot registreringen av de varumärkesansökningar som ingavs av Delta Lingerie, trots att ansökan om registrering av detta namn ingavs före varumärkesansökningarna.

52. Med beaktande av detta anser jag att The Tea Boards argument, som har återgetts ovan i punkt 47, inte heller kan godtas.

53. Skyddade geografiska beteckningar och kollektivmärken som består av en geografisk beteckning omfattas av bestämmelser som, även om de har vissa gemensamma inslag, som till exempel registreringsskyldigheten och förekomsten av regler som fastställer hur kännetecknet ska användas, i övrigt är mycket olika. Bland de viktigaste skillnaderna är typen av tecken som skyddas,²⁷ de varor som kan omfattas av tecknen,²⁸ de stränga kraven vad gäller sambandet mellan varan och det geografiska området, vilka uppställs för registrering av geografiska beteckningar,²⁹ reglerna för att uppnå generisk karaktär, förnyelse av registreringen och upphävande på grund av att det inte har varit i verkligt bruk – vilket föreskrivs endast för varumärken – och skyddets omfattning, då skyddade geografiska beteckningar åtnjuter ett avsevärt mer omfattande skydd. Kollektivmärken som består av geografiska beteckningar och skyddade geografiska beteckningar utgör olika kännetecken som fyller olika syften och omfattas av olika regler.

24 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av förordning nr 207/2009 (EUT L 341, 2015, s. 21).

25 Denna ändring trädde i kraft den 23 mars 2016. Vid det datum då invändningarna framställdes hade dessutom namnet "Darjeeling" ännu inte registrerats som geografisk beteckning.

26 I denna bestämmelse, vars innehåll i huvudsak motsvarar innehållet i nuvarande artikel 14.1 i förordning nr 1151/2012, föreskrivs att när en geografisk beteckning registreras i enlighet med denna förordning, ska en ansökan om registrering av ett varumärke, vars användning skulle strida mot artikel 13.1 i förordningen och som avser en produkt av samma slag, avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om registrering avseende den geografiska beteckningen överlämnats till kommissionen.

27 Enligt artikel 5.2 i förordning nr 1151/2012 kan endast namn (och inte alla tecken som kan återges grafiskt) registreras som geografiska beteckningar.

28 Skydd för geografiska beteckningar föreskrivs endast för jordbruksprodukter och livsmedel genom förordning nr 1151/2012, för vin genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 2013, s. 671), och för spritdrycker genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 2008, s. 16).

29 Enligt artikel 5 i förordning nr 1151/2012 ska geografiska beteckningar avseende jordbruksprodukter och livsmedel identifiera en produkt som härstammar från en viss ort eller region eller ett visst land, vars särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och för vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det avgränsade geografiska området. Samma krav är inte tillämpliga på de kollektivmärken som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009.

54. The Tea Board kan därför inte stödja sig på reglerna om geografiska beteckningar för att hitta argument till stöd för sin ståndpunkt att den grundläggande funktionen hos de kollektivmärken som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 skiljer sig från den grundläggande funktionen hos de kollektivmärken som avses i artikel 66.1, och liknar den grundläggande funktionen hos skyddade geografiska beteckningar.

55. Vad beträffar The Tea Boards hänvisning till dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, punkterna 42 och 55), och dom av den 14 juni 2007, Häupl (C-246/05, EU:C:2007:340, punkt 48), ska det påpekas att domstolen i dessa två domar tolkade begrepp i Europeiska unionens varumärkesrätt mot bakgrund av motsvarande begrepp i Trips-avtalet. I förevarande fall har The Tea Board däremot hävdade att bestämmelserna i förordning nr 207/2009 ska tolkas på grundval av bestämmelserna i Trips-avtalet rörande andra kännetecken än varumärken.

56. På grundval av det ovan anförda anser jag att The Tea Boards överklagande inte kan bifallas såvitt avser den första grundens första del.

b) Den första grundens tredje del: Felaktig bedömning av arten av risken för förväxling vid en konflikt mellan ett äldre kollektivmärke som består av en geografisk beteckning och ett kännetecken som är föremål för en ansökan om registrering av ett individuellt varumärke

57. The Tea Board anser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning och/eller missuppfattade de faktiska omständigheterna i förevarande fall, då den i de överklagade domarna drog slutsatsen att när det föreligger ett kollektivmärke i den mening som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009, kan det verkliga eller potentiella ursprunget för de varor eller tjänster som omfattas inte beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och att frågan huruvida allmänheten kan tro att de aktuella varorna, eller de råvaror som använts för att framställa dessa, eller de tjänster som omfattas av de aktuella varumärkena kan ha samma geografiska ursprung saknar betydelse.

58. I det avseendet vill jag erinra om att domstolen tolkar begreppet ”risk för förväxling” som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 i enlighet med varumärkets särskiljande funktion. Enligt fast rättspraxis föreligger en sådan risk för förväxling när allmänheten kan missta sig vad avser de aktuella varornas eller tjänsternas ursprung.³⁰

59. Risken för att konsumenten vilseleds om andra aspekter än de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, däribland deras geografiska ursprung, är således ovidkommande för detta begrepp. I dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29), angav domstolen i det avseendet att det, ”för att utesluta att det föreligger en sådan risk för förväxling, inte [räcker] att enbart visa att det inte föreligger någon risk för att allmänheten kan missledas vad avser ifrågavarande varors eller tjänsters framställningsort”.³¹

60. The Tea Boards ståndpunkt innebär i huvudsak att domstolen ombeds att göra en ny tolkning av begreppet ”risk för förväxling” vid en konflikt mellan ett individuellt varumärke och ett sådant kollektivmärke som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009 mot bakgrund av den annorlunda funktion som sistnämnda märke ska ha getts för att ange det geografiska ursprunget för de varor eller tjänster som det avser. Eftersom de kollektivmärken som omfattas av artikel 66.2 fyller samma särskiljande funktion som de kollektivmärken som avses i artikel 66.1, kan dock en sådan ny tolkning i vilket fall som helst inte vara motiverad.

³⁰ Se, beträffande artikel 4.1 b i första direktivet 89/104, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 26).

³¹ Vad beträffar den omständigheten att överväganden som är ovidkommande för den aktuella varans kommersiella ursprung saknar betydelse vid bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling, se dom av den 5 april 2006, Madaus/harmoniseringskontoret – Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, EU:T:2006:106, punkt 31).

61. Vidare vill jag påpeka att eftersom harmoniseringskontoret inte åberopade några absoluta registreringshinder mot registreringen av de sökta varumärkena, måste det med nödvändighet ha ansetts att uttrycket "Darjeeling", som är den enda beståndsdel i dessa varumärken, inte kunde betraktas som en upplysning som i handeln visar de aktuella varornas och tjänsternas geografiska ursprung, i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009.³² Tribunalen själv konstaterade för övrigt i punkt 111 i de överklagade domarna att The Tea Board inte hade anfört någon omständighet som styrkte att det geografiska namnet enligt den berörda omsättningskretsen hade ett samband med de varor eller tjänster som omfattas av det sökta varumärket eller att detta namn kunde användas av de berörda företagen som en upplysning om deras geografiska ursprung.

62. Härav följer att även om det antas att den tolkning av risken för förväxling som The Tea Board har förespråkat skulle godtas, är de sökta varumärkena under alla omständigheter inte sådana att de vilseleder konsumenten om det geografiska ursprunget för de varor eller tjänster som varumärkena avser, eftersom uttrycket "darjeeling" i de sökta varumärkena inte kommer att uppfattas av konsumenten av dessa varor och tjänster som en geografisk beteckning.

63. Under dessa omständigheter har The Tea Board i själva verket yrkat att den, med stöd av sitt kollektivmärke, ska tillerkännas en rätt, enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, att invända mot registreringen av ett sökt varumärke, även när det inte föreligger någon som helst risk för förväxling, vilket skulle strida mot den klara ordalydelsen i denna bestämmelse.

64. Av de skäl som angetts ovan, anser jag att överklagandet inte kan bifallas såvitt avser den första grundens tredje del.

c) Den första grundens andra del: Fel vad beträffar de kriterier som ska tillämpas för att bedöma likheten mellan varor och tjänster vid en konflikt mellan ett äldre kollektivmärke som består av en geografisk beteckning och ett kännetecken som är föremål för en ansökan om registrering av ett individuellt varumärke

65. Den första grundens andra del avser en felaktig rättstillämpning och/eller en missuppfattning av de faktiska omständigheterna i förevarande fall som tribunalen ska ha gjort sig skyldig till då den drog slutsatsen att när det föreligger ett kollektivmärke i den mening som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009, kan det verkliga eller potentiella ursprunget för de aktuella varorna eller tjänsterna inte beaktas vid jämförelsen mellan dessa varor och tjänster i syfte att tillämpa artikel 8.1 b i förordningen, och att denna jämförelse snarare ska ske enligt samma kriterier som tillämpas när det ska bedömas huruvida de varor och tjänster som omfattas av individuella varumärken liknar varandra eller är identiska. För att i förevarande fall bedöma likheten mellan den vara som omfattas av de äldre varumärkena och de varor och tjänster som de sökta varumärkena avser, ska frågan ställas huruvida dessa varor och tjänster skulle kunna ha samma geografiska ursprung. Enligt The Tea Board ska denna fråga besvaras jakande.

66. Det följer av fast rättspraxis att vid bedömningen av likheten mellan de aktuella varorna eller tjänsterna ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varornas eller tjänsternas art, avsedda ändamål och användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra³³ och deras distributionskanaler.³⁴

³² Om harmoniseringskontoret hade ansett att ordet "Darjeeling" i de sökta varumärkena användes för att identifiera de aktuella varornas och tjänsternas geografiska ursprung, borde dessa varumärken dessutom inte få ha registrerats på grund av att de var vilseledande enligt artikel 7.1 g i förordning nr 207/2009.

³³ Se, beträffande artikel 4.1 b i första direktivet 89/104, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 23).

³⁴ Se, bland annat, dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37).

67. Det ska vidare påpekas att även om rättspraxis tycks kräva att bedömningen av likheten mellan de aktuella varorna eller tjänsterna ska utföras på grundval av strikt kommersiella kriterier, ingår en sådan bedömning i ett större sammanhang som avser bedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling i den mening som angetts ovan. Härav följer att utöver tillämpningen av ett visst antal på förhand fastställda faktorer, ska det i varje enskilt fall tas hänsyn till möjligheten att konsumenten konkret kan tillskriva de aktuella varorna eller tjänsterna ett gemensamt kommersiellt ursprung.

68. Det är följaktligen inte uteslutet att enbart en nära anknytning mellan de aktuella varorna eller tjänsterna i vissa fall kan räcka för att omsättningskretsen ska bli övertygad om att varorna, om de är försedda med ett identiskt eller liknande kännetecken, har tillverkats under ett enskilt företags kontroll eller flera företag som är knutna till varandra.

69. På grundval av särskilt ovanstående anmärkning, vill jag inte utesluta att det, när en invändning enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 grundar sig på ett kollektivmärke (antingen enligt artikel 66.1 eller 66.2 i denna förordning), vid bedömningen av likheten mellan de aktuella varorna eller tjänsterna – även om denna bedömning ska utföras på grundval av samma kriterier som tillämpas vid en konflikt mellan två individuella varumärken – kan tas hänsyn till dessa varumärkens särskilda art, i den mån som en sådan faktor kan påverka konsumentens uppfattning om förhållandet mellan dessa varor eller tjänster.

70. Faktum kvarstår dock att även i ett sådant fall syftar bedömningen av detta förhållande slutligen till att fastställa huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och att denna risk, såsom har framgått ovan, avser de aktuella varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.

71. Det är uppenbart att kriteriet om det potentiella geografiska ursprunget för de tjänster som omfattas av de sökta varumärkena inte kan ge upplysningar om risken för att omsättningskretsen kan komma att tro att dessa tjänster härrör från en av medlemmarna i den sammanslutning som innehar de äldre kollektivmärkena, i vart fall under de omständigheter som föreligger i förevarande mål, där uttrycket "darjeeling" inte används i de sökta varumärkena som en geografisk beteckning.

72. Överklagandet kan följaktligen inte heller bifallas såvitt avser den första grundens andra del.

d) Slutsatser beträffande den första grunden för huvudöverklagandet

73. På grundval av det ovan anförda anser jag att The Tea Board inte har bevisat att de överklagade domarna bygger på felaktiga rättstillämpningar, vad beträffar de aspekter som har undersökts. När det gäller anmärkningarna om en missuppfattning av de faktiska omständigheterna, räcker det att påpeka att de inte har styrkts på något sätt.

74. Huvudöverklagandet kan följaktligen inte bifallas såvitt avser någon del av den första grunden.

2. Den andra grunden för huvudöverklagandet: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009

75. The Tea Board anser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning och missuppfattade de faktiska omständigheterna, då den i de överklagade domarna drog slutsatsen att de positiva egenskaper som ordet "darjeeling" associerar till inte kunde överföras på en del av tjänsterna i klass 35 eller på någon av tjänsterna i klass 38, som de sökta varumärkena avsåg, och att användningen av dessa varumärken därför inte skulle ha gett Delta Lingerie en affärsmässig fördel i fråga om dessa tjänster. Tribunalen underlät även att motivera denna slutsats.

76. I det avseendet räcker det att påpeka att The Tea Board inte alls har förklarat på vilket sätt denna slutsats bygger på en felaktig rättstillämpning eller styrkt sin anmärkning om att de faktiska omständigheterna missuppfattades. De båda anmärkningarna kan därför inte godtas.

77. Vad beträffar den påstådda avsaknaden av motivering, vill jag påpeka att tribunalen, i var och en av de överklagade domarna, angav att det inte alls framgick av handlingarna i målet varför användningen av de sökta varumärkena skulle ha gett Delta Lingerie en affärsmässig fördel vad beträffar de andra tjänsterna i klass 35 än tjänster inom detaljhandel med damunderkläder och vad beträffar tjänsterna i klass 38, och att The Tea Board inte hade lagt fram någon särskild omständighet som kunde styrka en sådan fördel. Genom att hänvisa till avsaknaden av bevis som kan styrka att de positiva egenskaper som är knutna till ordet "darjeeling" överförs till de aktuella tjänsterna, motiverade tribunalen i tillräcklig utsträckning slutsatsen att en sådan överföring inte kunde slås fast i förevarande fall.

78. Huvudöverklagandet kan följaktligen inte bifallas såvitt avser den andra grunden.

3. Slutsatser beträffande huvudöverklagandet

79. Eftersom huvudöverklagandet, av de skäl som angetts ovan, delvis inte kan prövas och delvis är ogrundat såvitt avser de två grunder som åberopats till stöd för detta, anser jag att huvudöverklagandet inte kan bifallas. Jag föreslår därför att domstolen ska ogilla huvudöverklagandet i sin helhet.

B. Prövning av anslutningsöverklagandena

80. Delta Lingerie har åberopat två grunder till stöd för vart och ett av sina anslutningsöverklaganden. Den första grunden avser att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att missuppfatta de respektive funktionerna för varumärken, å ena sidan, och skyddade geografiska beteckningar, å andra sidan. Som andra grund har det gjorts gällande att domskälen är motstridiga och att det skedde en felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

1. Den första grunden för anslutningsöverklagandena: Missuppfattning av de respektive funktionerna för varumärken och skyddade geografiska beteckningar

81. Delta Lingerie anser att tribunalen, genom att åberopa en hypotetisk premiss enligt vilken de äldre varumärkenas renommé hade bevisats och genom att grunda denna premiss på den felaktiga slutsatsen att det anseende som namnet "Darjeeling" åtnjöt i egenskap av skyddad geografisk beteckning för te kunde överföras på samma kännetecken som var skyddat som kollektivmärke för identiska varor, gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att missuppfatta de respektive funktionerna för dessa två typer av kännetecken.

82. Denna grund bygger enligt min mening på en felaktig tolkning av de överklagade domarna.

83. Det ska noteras att tribunalen i punkt 79 i de överklagade domarna påpekade, vad angår frågan huruvida de äldre varumärkena var välkända i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att formuleringen i de angripna besluten var "minst sagt tvetydig" och att det framgick av "[d]en enda mening som inte [var] tvetydig" i det kapitel i dessa beslut som avsåg bedömningen av nämnda fråga att överklagandenämnden inte hade slutgiltigt konstaterat att de äldre varumärkena var välkända. Tribunalen konstaterade att överklagandenämnden inte desto mindre hade fullföljt sin analys enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, och fann, i punkt 80 i de överklagade domarna, att överklagandenämnden med nödvändighet måste ha grundat sig på antagandet att ett sådant renommé hade bevisats.

84. I motsats till vad Delta Lingerie har hävdade var det inte tribunalen själv som formulerade ett sådant antagande, utan den konstaterade endast att överklagandenämnden hade gjort det. Vidare avsåg detta antagande bevis för att de äldre varumärken var kända och inte, såsom Delta Lingerie tycks hävda, de uppgifter på grundval av vilka ett sådant bevis skulle ha kunnat läggas fram.

85. Genom att gå tillväga på detta sätt, tog tribunalen inte själv ställning till frågan huruvida det hade lagts fram bevis för att de äldre varumärkena var kända, och den tog inte heller, vare sig uttryckligen eller underförstått, ställning till frågan huruvida det anseende som namnet "Darjeeling" åtnjöt i egenskap av skyddad geografisk beteckning för te kunde, i syfte att fastställa sådana bevis, överföras på samma kännetecken som var skyddat som kollektivmärke för identiska varor.

86. För att bemöta denna slutsats kan det inte göras gällande att den hypotetiska premissen att de äldre varumärkenas renommé hade bevisats endast kunde ha formulerats genom att beakta en sådan överföring av renommé. För det första framgår det inte klart av de omtvistade besluten, särskilt med hänsyn till deras tvetydiga ordalydelse, att underlåtenheten att beakta möjligheten till en sådan överföring var den enda aspekt av invändningsenhetens analys beträffande bedömningen av huruvida de äldre varumärkena var kända som kritiserades av överklagandenämnden. För det andra tog överklagandenämnden själv inte klart – och än mindre slutgiltigt – ställning till en sådan möjlighet eller till den efterföljande frågan huruvida, även om det godtas att en överföring av renommé hade skett, detta skulle ha räckt, under de omständigheter som förelåg i förevarande fall, för att styrka att de äldre varumärkena var kända enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 eller att i vart fall ett av dessa var känt.

87. Slutsatsen att tribunalen inte avgjorde frågan huruvida det anseende som en skyddad geografisk beteckning åtnjuter kan överföras på ett sådant kollektivmärke som avses i artikel 66.2 i förordning nr 207/2009, med avseende på tillämpningen av artikel 8.5 i förordningen, bekräftas däremot av punkt 147 i de överklagade domarna. I nämnda punkt preciserade tribunalen, efter att i vart och ett av målen ha slagit fast att de omtvistade besluten delvis skulle ogiltigförklaras, att det först ankom på överklagandenämnden att formulera en definitiv slutsats i frågan huruvida de äldre varumärkena hade renommé och i förekommande fall om styrkan av deras renommé.

88. Av det ovan anförda följer att vart och ett av anslutningsöverklagandena inte kan bifallas såvitt avser den första grunden, då den grundar sig på en felaktig tolkning av de överklagade domarna och avser en rättsfråga som tribunalen inte prövade.

2. Den andra grunden för anslutningsöverklagandena: Motstridiga domskäl och en felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009

89. Delta Lingerie har inom ramen för sin andra grund för överklagande, för det första, gjort gällande att tribunalen motsade sig själv och åsidosatte sin motiveringsskyldighet, när den i punkt 141 i de överklagade domarna slog fast att inget hindrade att den omsättningskrets till vilken de sökta varumärkena riktar sig kan tilltalas av att de värden och positiva egenskaper som är knutna till regionen Darjeeling överförs på de sökta varumärkena, trots att den, i punkterna 107, 111 och 120 i dessa domar, fann både att det saknades ett samband mellan de varor och tjänster som omfattas av de sökta varumärkena och den nämnda regionen och att det inte förelåg någon likhet mellan dessa varor och tjänster och den vara som omfattas av de äldre varumärkena.

90. Jag anser att denna anmärkning inte kan godtas. Punkterna 107, 111 och 120 i de överklagade domarna, vilka Delta Lingerie har hänvisat till, rör nämligen analysen av huruvida det föreligger en verklig risk för att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga ska lida förfång, medan punkt 141 i dessa domar avser bedömningen av huruvida det föreligger en risk för att en användning utan skälig anledning av de sökta varumärkena skulle göra det möjligt att dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. En bedömning av huruvida dessa två risker

föreligger kräver att olika omständigheter tas i beaktande. När det bedöms om det äldre varumärkets särskiljningsförmåga har lidit förfång, är det således det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som ska beaktas, medan analysen av huruvida det föreligger en risk för *free-riding* (snyltning) ska utföras utifrån synvinkeln för genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster som omfattas av det sökta varumärket.

91. Tribunalen motsade således inte sig själv när den konstaterade dels att konsumenten av den vara som omfattas av de äldre kollektivmärkena inte skulle förledas att tro att de varor och tjänster som omfattas av de ansökningar om registrering av varumärken som ingetts av Delta Lingerie härrör från regionen Darjeeling, dels att konsumenten av dessa varor och tjänster skulle tilltalas av de värden och positiva egenskaper som är knutna till den nämnda regionen.

92. Denna slutsats påverkas inte av den omständigheten, vilken har framhållits av Delta Lingerie, att konsumenterna av den vara som omfattas av de äldre kollektivmärkena och konsumenterna av de varor och tjänster som omfattas av de sökta varumärken i viss mån sammanfaller. Dessa konsumenters uppfattning och beteende analyserades nämligen av tribunalen ur olika synvinklar (förmåga att placera och känna igen de aktuella varornas eller tjänsternas geografiska ursprung, å ena sidan, och benägenheten att tilltalas av associationsförmågan hos en geografisk beteckning, å andra sidan) och i samband med olika köptransaktioner.

93. För det andra har Delta Lingerie gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, genom att den i de överklagade domarna slog fast att det förelåg en risk för att användningen av de sökta varumärkena utan skälig anledning skulle medföra en fördel i den mening som avses i nämnda bestämmelse, även efter det att den hade konstaterat att överklagandenämnden inte hade gjort någon särskild analys av huruvida omsättningskretsen kunde uppfatta att det fanns ett samband mellan de motstående kännetecknen.

94. I det avseendet räcker det att påpeka att det var först efter det att tribunalen hade konstaterat att överklagandenämndens analys grundades på den hypotetiska premissen att ett sådant samband förelåg som den fortsatte sin prövning av de omtvistade beslutens lagenlighet mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, innan den efter denna prövning drog slutsatsen att denna bestämmelse hade åsidosatts. Därigenom åsidosatte inte tribunalen villkoren för att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, i motsats till vad Delta Lingerie har hävdad.

3. Slutsatser beträffande anslutningsöverklagandena

95. Med hänsyn till att prövningen av de grunder som har åberopats till stöd för anslutningsöverklagandena inte har gjort det möjligt att konstatera något av de fel som Delta Lingerie har åberopat med avseende på de överklagade domarna, anser jag att anslutningsöverklagandena ska ogillas i sin helhet.

VI. Förslag till avgörande

96. På grundval av det ovan anförda föreslår jag att domstolen ogillar såväl huvudöverklagandena som anslutningsöverklagandena och förpliktar The Tea Board att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit med anledning av huvudöverklagandena och förpliktar Delta Lingerie att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit med anledning av anslutningsöverklagandena.