



## Сборник съдебна практика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ  
G. HOGAN  
представено на 26 юни 2019 година<sup>1</sup>

Съединени дела C-155/18 P—C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd**  
срещу

**Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)**

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словни марки и фигуративни марки, съдържащи словния елемент „BURLINGTON“ — По-ранни национални словни марки „BURLINGTON“ и „BURLINGTON ARCADE“ — По-ранна фигуративна марка на Съюза „BURLINGTON ARCADE“ и по-ранна национална фигуративна марка „BURLINGTON ARCADE“ — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или в тяхна вреда — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Вероятност от объркване“

1. Жалбоподателят в настоящото производство, Tulliallan Burlington Ltd. (наричан по-нататък „Tulliallan“), е собственик на престижен търговски център в центъра на Лондон, чиито различни магазини и бутици са специализирани в продажбата на луксозни стоки като бижутерия, кожени изделия, облекло и парфюмерия. Той е регистрираният притежател в Обединеното кралство на словните марки „BURLINGTON“<sup>2</sup> и „BURLINGTON ARCADE“<sup>3</sup>, както и на фигуративна марка, съдържаща думите „Burlington Arcade“<sup>4</sup>. Tulliallan е регистрираният притежател и на фигуративна марка на ЕС, съдържаща думите „Burlington Arcade“<sup>5</sup>.

2. Tulliallan възразява срещу заявката, подадена от германско дружество, Burlington Fashion GmbH (наричано по-нататък „BF“), за регистрация на три отделни фигуративни марки на ЕС, в които се използва думата „Burlington“, както и на словната марка на ЕС „BURLINGTON“<sup>6</sup>. Ако бъдат регистрирани, BF възнамерява да използва тези марки във връзка с продажбата, наред с другото, на сапуни, бижутерия и кожени чанти. Tulliallan твърди, че използването на четирите марки на ЕС, всяка от които съдържа думата „Burlington“, е в състояние да причини, наред с другото, объркване в съзнанието на съответните потребители и да размие репутацията на по-ранната му марка по смисъла както на член 8, параграф 1, така и на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на

1 Език на оригиналния текст: английски.

2 По отношение на класове 35 и 36 от ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година.

3 По отношение на класове 35, 36 и 41.

4 По отношение на класове 35, 36 и 41.

5 По отношение на класове 35, 36 и 41.

6 Заявките са по отношение на класове 3, 14, 18 и 25. Възразенията на Tulliallan се ограничават до първите три класа.

Общността<sup>7</sup>. Това са основните въпроси, които възникват понастоящем в производствата по обжалване на решенията на Общия съд<sup>8</sup>. Преди да се спра на тях обаче, е необходимо да изложим правната уредба и доста сложната хронология на тези производства, както и да опишем с повече подробности фактите по делото.

## I. Правна уредба

3. Член 8, параграфи 1 и 5 от Регламент № 207/2009 гласят следното:

„1. При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрацията на заявената марка:

[...]

б) когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.

[...]

5. При възражение на притежателя на регистрирана по-ранна марка по смисъла на параграф 2 се отказва регистрацията на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато в случай на по-ранна марка на ЕС, марката се ползва с известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“.

7 ОВ L 78, 2009 г., стр. 1. Регламент № 207/2009 е заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

8 С жалбите си Tulliallan иска от Съда да отмени решенията на Общия съд на Европейския съюз от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, непубликувано, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, непубликувано, EU:T:2017:871) и Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, непубликувано, EU:T:2017:870) (наричани по-нататък „обжалваните съдебни решения“), с които този съд отхвърля жалбите на Tulliallan за отмяна на решенията на четвърти апелативен състав на EUIPO от 11 януари 2016 г. (преписки R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 и R 1635/2013-4), постановени по четири производства по възражение между Tulliallan и BF (наричани по-нататък „обжалваните решения“). BF е встъпила страна по жалбите пред Общия съд и в настоящите производства по обжалване.

## II. Обстоятелства, предхождащи споровете

4. На 12 ноември 2009 г. BF подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) искане за защита в Европейския съюз на международната регистрация № 1017273. Регистрацията, за която се иска защита, съставлява изобразената по-долу фигуративна марка:



5. На 13 август 2009 г. BF подава в EUIPO искане за защита в Европейския съюз на международната регистрация № 1007952. Регистрацията, за която се иска защита, съставлява изобразената по-долу фигуративна марка:



6. На 20 ноември 2008 г. BF подава в EUIPO искане за защита в Европейския съюз на международната регистрация № 982021. Регистрацията, за която се иска защита, съставлява изобразената по-долу фигуративна марка:



7. На 20 ноември 2008 г. BF подава в EUIPO искане за защита в Европейския съюз на международната регистрация № 982020. Регистрацията, за която се иска защита, съставлява словната марка „BURLINGTON“. Четирите въпросни марки са наричани по-нататък „спорните марки“.

8. Стоките, за които се иска защитата, спадат към класове 3, 14, 18 и 25 и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

клас 3: „Сапуни за козметична употреба, перилни сапуни, парфюмерийни стоки, етерични масла, препарати за почистване, поддържане и разкрасяване на кожата, скалпа и косата; тоалетни продукти, включени в този клас, дезодоранти за лична употреба, продукти за преди и за след бръснене“;

клас 14: „Бижутерия, часовници“;

клас 18: „Кожа и имитация на кожа и по-конкретно куфари, чанти (включени в този клас), малки кожени артикули (включени в този клас), по-специално портмонета, портфейли, чантички за ключове; чадъри за дъжд и сенници под формата на слънчобрани“;

клас 25: „Обувки, облекло, шапки, колани“.

9. На 12 август 2009 г. и 17 май и 16 август 2010 г. Tulliallan прави възражения на основание член 41 от Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на спорните марки за стоките от класове 3, 14 и 18.

10. Възражението се основава по-специално на следните по-ранни марки и права:

- словната марка „BURLINGTON“, регистрирана в Обединеното кралство под номер 2314342 на 5 декември 2003 г., чиято регистрация е надлежно подновена на 29 октомври 2012 г., която обхваща услуги от класове 35 и 36 и отговаря за всеки от тези класове на следното описание:
  - клас 35: „Отдаване под наем и лизинг на рекламна площ; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на панаири с търговска цел; рекламни услуги и услуги за насърчаване на продажбите, заедно със съответстващите им информационни услуги; групиране на различни стоки за сметка на трети лица, което позволява на клиентите да ги видят и да ги закупят по удобен за тях начин в гама от магазини за неспециализирана търговия на дребно“;
  - клас 36 „Отдаване под наем на магазини и офиси; лизинг или управление на недвижими имоти; лизинг на сгради или на части от сгради; поддръжка на недвижими имоти; информационни услуги във връзка с отдаването под наем на магазини и офиси; услуги, свързани с недвижими имоти; инвестиране на капитали, набиране на капитали“;
- словната марка „BURLINGTON ARCADE“, регистрирана в Обединеното кралство под номер 2314343 на 7 ноември 2003 г., чиято регистрация е надлежно подновена на 29 октомври 2012 г., която обхваща услуги от класове 35, 36 и 41 и отговаря за клас 41 на следното описание: „Развлекателни услуги; организиране на състезания; организиране на изложби; предоставяне на информация относно почивки; провеждане на представления; предоставяне на спортни съоръжения; предоставяне на музика и развлечения на живо; предоставяне на

оборудване и помещения за изяви на живо на музикални групи; предоставяне на развлечения на живо; услуги, свързани с музика на живо; услуги, свързани с музикални представления на живо; организиране на спектакли на живо“:

- фигуративната марка, регистрирана в Обединеното кралство под номер 2330341 на 7 ноември 2003 г., чиято регистрация е надлежно подновена на 25 април 2013 г., която се отнася до услугите от класове 35, 36 и 41 и е възпроизведена по-долу:



- фигуративната марка на ЕС, възпроизведена по-долу и регистрирана под номер 3618857 на 16 октомври 2006 г., която вследствие на производство за отмяна № 8715 С е ограничена до услугите от класове 35, 36 и 41 и съответства за всеки един от тези класове на следното описание: „[р]екламни услуги и услуги за насърчаване на продажбите, заедно със съответстващите им информационни услуги; групиране на различни стоки за сметка на трети лица, което позволява на клиентите да ги видят и да ги закупят по удобен за тях начин в гама от магазини за неспециализирана търговия на дребно“ (клас 35); „[о]тдаване под наем на магазини; лизинг или управление на недвижими имоти; лизинг на сгради или на части от сгради; услуги по управление на недвижими имоти; информационни услуги относно отдаването под наем на магазини“ (клас 36); и „[р]азвлекателни услуги; предоставяне на развлекателни услуги на живо“ (клас 41):



11. Доводите, изтъкнати в подкрепа на възражението, се съдържат в член 8, параграф 1, буква б) и параграфи 4 и 5 от Регламент № 207/2009.

12. На 10 юли, 8 октомври и 8 и 22 ноември 2013 г., след разглеждане на възражението на Tulliallan, което се основава на фигуративната марка на ЕС, регистрирана под номер 3618857, отделът по споровете уважава посоченото възражение за стоките от класове 3, 14 и 18 и в резултат на това осъжда BF да заплати разноските.

13. На 20 август и 3 и 11 декември 2013 г. и 2 януари 2014 г. ВФ подава пред EUIPO жалба срещу решенията на отдела по споровете на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009.

14. С обжалваните решения четвърти апелативен състав на EUIPO отменя решенията на отдела по споровете, като осъжда Tulliallan да понесе разноските, направени в производствата по възражение и по обжалване.

15. В обжалваните решения апелативният състав приема:

- на първо място, във връзка с прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, че репутацията на по-ранните марки е доказана за съответната територия, що се отнася до услугите от класове 35 и 36, с изключение на услугата от клас 35: „групиране на различни стоки за сметка на трети лица, което позволява на клиентите [...] да ги закупят по удобен за тях начин в гама от магазини за неспециализирана търговия на дребно“;
- на второ място, във връзка с посоченото в член 8, параграф 4 от този регламент основание апелативният състав приема по същество, че жалбоподателят (Tulliallan) не е доказал, че в настоящия случай са изпълнени необходимите условия, за да се обоснове наличието на заблуждаващо представяне и на вреда по отношение на съответните потребители;
- на трето място, във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент апелативният състав приема по същество, че разглежданите стоки и услуги са различни и че е изключена всякаква вероятност от объркване, независимо от сходството на съответните марки.

### III. Производството пред Общия съд и обжалваните съдебни решения

16. На 22 март 2016 г. Tulliallan подава в секретариата на Общия съд четири жалби за отмяна на обжалваните решения, регистрирани под номерата T-120/16, T-121/16, T-122/16 и T-123/16.

17. В подкрепа на жалбите си за отмяна Tulliallan изтъква три основания. По същество първото е изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, от процесуален порок и от нарушение на процесуалните норми, второто — от нарушение на задължението за мотивиране, от нарушение на правото на изслушване и от нарушение на член 8, параграф 4 от посочения регламент, и третото — от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от този регламент.

18. В обжалваните съдебни решения, които са с идентично по същество съдържание и едни и същи мотиви, Общият съд отхвърля трите изтъкнати от Tulliallan основания.

19. По отношение на първото основание, в точка 28 от обжалваните съдебни решения Общият съд посочва, че според апелативния състав репутацията на по-ранните марки на Tulliallan не е доказана, що се отнася до услугата за продажба на дребно, която спада към клас 35. Според този съд обаче изводът на апелативния състав не следва да бъде потвърден.

20. Според Общия съд решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), не позволява да се твърди, че търговските центрове по дефиниция са изключени от приложното поле на понятието за услуга за продажба на дребно, дефинирано в клас 35. Според приетото от Общия съд точка 34 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), не допуска и тезата на EUIPO, че услугите, предоставяни от търговските центрове, се ограничават основно до услуги за отдаване под наем и за управление на недвижими имоти, поради което клиентите, за които са предназначени тези услуги, са основно лица, желаещи да наемат магазини или офиси в рамките на съответния

център. Общият съд приема, че с оглед на текста на клас 35 понятието за услуга за продажба на дребно, както е изтъкувано от Съда в точка 34 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), включва и услугите по продажба, предлагани от търговските центрове<sup>9</sup>. Така този съд приема, че стриктното тълкуване на понятието за продажба на дребно, използвано от апелативния състав, е неправилно и следователно Tulliallan може да се позове на защитата на репутацията на по-ранните марки за услугите от клас 35.

21. В точка 43 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че в светлината на практиката на Съда във връзка с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 Tulliallan не е представило пред апелативния състав или пред Общия съд съгласувани доказателства, които да позволяват да се направи извод, че използването на заявените марки извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки. Общият съд също така приема, че макар Tulliallan да изтъква „почти еднаквия“ характер на по-ранните си марки, както и тяхната „значима и изключителна“ репутация, не е представил конкретни доказателства, че използването на спорните марки намалява привлекателността на неговите по-ранни марки<sup>10</sup>.

22. Съгласно приетото от Общия съд в точка 45 от обжалваните съдебни решения „при все това обстоятелството, че на друг икономически оператор може да бъде разрешено да използва марка, съдържаща думата „burlington“, за стоки, сходни на тези, които се продават в търговския център на жалбоподателя в Лондон, не може само по себе си да засегне търговската привлекателност на това място в очите на средния потребител. Всъщност, както впрочем уточнява Съдът в [решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], подобна характеристика е тясно свързана с „различните търговски услуги“, предоставяни от наемателите на магазините, които се намират в този търговски център, а не само с наименованието на центъра, което, както е отбелязал правилно апелативният състав в обжалваното решение, освен това съвпада с наименованията на други също много известни търговски площи, намиращи се в близост до този център, каквито са Burlington Gardens или Burlington House“.

23. Що се отнася до твърдения процесуален порок на обжалваните решения, Общият съд приема, че бележките на Tulliallan са били взети предвид от съответните инстанции на EUIPO, поради което този довод трябва да се отхвърли като необоснован.

24. По отношение на второто основание Общият съд отхвърля твърдението на Tulliallan, че апелативният състав не е мотивирал отхвърлянето на изтъкнатия от него довод за наличие на нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. Освен това според приетото от Общия съд в хода на производствата пред отдела по споровете Tulliallan, в качеството си на възразяващ, изтъква нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, без да представи правни или фактически доказателства, сочещи, че условията относно прилагането на тази разпоредба са били надлежно изпълнени. Според този съд също така пред апелативния състав Tulliallan твърди единствено че „поддържа доводите, изтъкнати пред отдела по споровете“, без да подкрепя посочените доводи с допълнителни правни или фактически обстоятелства. Според постановеното от Общия съд в точка 62 от обжалваните съдебни решения апелативният състав с право е приел, че Tulliallan не е доказал надлежното изпълнение на условията, на които се основава искът при злоупотреба с наименование, поради което отхвърля второто основание.

25. Що се отнася до третото основание, свързано с риска от объркване в съответствие с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, съгласно постановеното от Общия съд апелативният състав правилно е приел, че предоставяните от Tulliallan услуги и стоките, за които се отнасят заявените марки, не са сходни. Общият съд по-специално приема по

<sup>9</sup> Вж. точка 34 от обжалваните съдебни решения.

<sup>10</sup> Вж. точка 44 от обжалваните съдебни решения.

отношение на услугата за продажба на дребно в клас 35, че в светлината по-конкретно на точка 50 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), е необходимо предлаганите за продажба стоки да бъдат конкретно уточнени. Според Общия съд, тъй като липсва каквото и да е конкретно посочване на стоките, които могат да се продават в различните магазини, от които се състои даден търговски център като Burlington Arcade, отпада всяка възможност да се направи връзка между последните и стоките от спорните марки, като даденото в настоящия случай от Tulliallan определение за „люксови стоки“ не е достатъчно, за да се уточни за какви стоки става въпрос. При липса на такова уточнение Общият съд приема, че не е възможно да се установи сходство или взаимно допълване между услугите, за които се отнасят по-ранните марки, и стоките, за които се отнасят заявените марки. Общият съд отхвърля довода на Tulliallan, че що се отнася до услугите, предоставяни от търговски центрове, не е необходимо съответните стоки да се уточняват, тъй като предвид съдържанието на клас 35 понятието за услуга за продажба на дребно, както е изтъкувано от Съда в точка 34 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), включва и услугите за продажба, предоставяни от търговски център. Така според приетото от този съд, предвид обстоятелството, че едно от необходимите условия, посочени в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, не е изпълнено, третото основание следва да се отхвърли, както и жалбата като цяло.

#### ***А. Искания на страните и производство пред Съда***

26. С жалбите си Tulliallan моли Съда:

- да отмени обжалваните съдебни решения,
- да отмени обжалваните решения или при условията на евентуалност да върне делото на Общия съд за ново разглеждане и решаване в съответствие с решението на Съда,
- да осъди EUIPO и ВФ да заплатят съдебните разноски.

27. ВФ моли Съда:

- да отхвърли жалбите,
- да осъди Tulliallan да заплати направените от ВФ съдебни разноски във връзка с производствата пред Съда и Общия съд, както и направените от него съдебни разноски във връзка с производството пред апелативния състав.

28. EUIPO моли Съда:

- да отмени обжалваните съдебни решения в частта, в която с тях се отхвърлят исканията на Tulliallan на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и трите по-ранни марки на Обединеното кралство № 2 314 342, № 2 314 343 и № 2 330 341,
- да отхвърли жалбите в останалата им част,
- да осъди всяка от страните да понесе направените от нея съдебни разноски.

29. С решение на председателя на Съда от 12 юни 2018 г. дела C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P и C-158/18 P са съединени за целите на устната фаза на производството и на съдебното решение.



30. Писмени становища представят Tulliallan, BF и EUIPO. Tulliallan, BF и EUIPO участват в съдебното заседание, проведено на 10 април 2019 г.

#### IV. Жалбите до Съда

31. В подкрепа на жалбите си Tulliallan изтъква три основания, като първото е нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, второто — нарушение на член 8, параграф 4 от посочения регламент, и третото — нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от този регламент.

32. Както е поискано от Съда, настоящото заключение ще се съсредоточи върху първото и третото основание, изтъкнати в жалбите.

##### A. По първото основание

33. Първото изтъкнато от Tulliallan основание по същество е разделено на две части. Tulliallan твърди, първо, че Общият съд е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, и второ, че обжалваните съдебни решения съдържат процесуален порок.

##### 1. Нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009

###### a) Доводи на страните

34. Tulliallan посочва, че съгласно приетото от Общия съд в точки 27—35 от обжалваните съдебни решения апелативният състав неправилно е приел, че услугите на търговските центрове са изключени от обхвата на понятието „услуги за продажба на дребно“ по смисъла на клас 35<sup>11</sup>. Според него Общият съд правилно е установил, че репутацията на по-ранните му марки за предоставянето на услуги на търговски центрове не е била ограничена до по-тесен клас търговци на дребно, търсещи площи в търговските центрове, а се е разширявала до купувачите на продаваните в крайна сметка от тези търговци на дребно стоки. Tulliallan все пак отбелязва, че Общият съд е допуснал една грешка при характеризирането на репутацията на по-ранните марки, като е приел в точка 34 от обжалваните съдебни решения, че тази репутация за услугите по продажба, предлагани от търговските центрове, попада в обхвата на понятието „услуги за продажба на дребно“ за целите на решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Според Tulliallan в случая е от решаващо значение Съдът да приеме, че от доказателствата за репутацията, които е представил пред апелативния състав и Общия съд, е видно, че има особено висока репутация в качеството си на специализиран търговски център от висок клас с фокус върху луксозни стоки като бижутерия, кожени изделия и парфюмерия. Освен това според Tulliallan от приведените пред апелативния състав и Общия съд доказателства е видно, че по-ранните марки са били „почти еднакви“.

<sup>11</sup> В това отношение в точка 34 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че с оглед на текста на клас 35 понятието за услуга за продажба на дребно, както е изтъкнато от Съда в решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425, т. 34), включва и услугите по продажба, предлагани от търговските центрове.

36. Tulliallan счита, че след като веднъж е приел, че по-ранните марки имат репутация<sup>12</sup>, и с оглед на доказателствата за обхвата на тази репутация, Общият съд е следвало да установи, като обща преценка предвид факторите, изложени в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 42), че съществува връзка в съзнанието на съответните потребители между по-ранните марки и спорните марки.

37. Според Tulliallan, за разлика от услугите за отдаване под наем и за управление на недвижими имоти, при услугите, предоставяни от търговските центрове, било необходимо взаимодействие с крайните потребители на продаваните в магазините стоки, както и насочване към тях: стопанските дейности на доставчика на услуги в търговски център и магазините в търговския център били неразривно свързани. Tulliallan поддържа, че престижен търговски център като притежавания от него Burlington Arcade е в състояние да привлича първокласни наеми, като събира на едно място търговци на дребно, предоставящи подходящи видове луксозни стоки, и им оказва подкрепа, която привлича клиенти в търговския център. Следователно можело ясно да се види, че търговецът на дребно и стоките му придобиват престиж чрез връзката с Burlington Arcade, и обратно, че средният потребител естествено би свързал по-ранните марки за „Burlington“ с предоставянето на тези луксозни стоки на дребно, по-специално стоки като бижутерия, кожени изделия и парфюмерия, за които очевидно Burlington Arcade имал особено добра репутация.

38. Според Tulliallan единственият възможен извод, който Общият съд следвало да направи, предвид собствените му констатации за репутацията (и разбира се, предвид доказателствата за репутацията, представени пред апелативния състав и Общия съд), бил, че съществува връзка в съзнанието на средния потребител между по-ранните и спорните марки. Общият съд обаче изобщо не обсъдил наличието на връзка, а вместо това продължил с разглеждане на увреждането на отличителния характер и неоснователното извличане на полза.

39. По въпроса за размиването и неоснователното извличане на полза Tulliallan смята, че в точки 36—44 от обжалваните съдебни решения Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че не бил представил необходимите доказателства, за да се установи наличието на размиване или неоснователно извличане на полза.

40. Tulliallan твърди, че притежателят на по-ранна марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху марката по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Това, което се изисквало, било притежателят на по-ранната марка да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за сериозен риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще<sup>13</sup>. Според него Общият съд е наложил по-висок стандарт за доказване в сравнение с изисквания съгласно съдебната практика.

41. Първо, в точка 45 от обжалваните съдебни решения Общият съд всъщност установил, че използването на думата „Burlington“ от трета страна за стоки, сходни на тези, които се продават в Burlington Arcade на Tulliallan, *по никакъв начин* не би могло да причини увреждане на отличителния характер на по-ранните марки, тъй като „търговската привлекателност“ на търговския център се свързвала и с наемателите на магазините в него. Според Tulliallan това не било съобразено с приетото в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) относно увреждането на отличителния характер *на по-ранните марки*. В това отношение Tulliallan твърди, че репутацията на марките на магазините в търговския център е ирелевантна за разглеждания въпрос и Общият съд не е следвало да я взема предвид.

<sup>12</sup> Вж. точка 27 от обжалваните съдебни решения.

<sup>13</sup> Решения от 10 май 2012 г., Rubinstein и L'Oréal/CXВП (C-100/11 P, EU:C:2012:285, т. 93), и от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 38, 76 и 77).

42. Второ, Общият съд не взел предвид релевантните доказателства, представени пред него и пред апелативния състав, които били достатъчни, за да бъдат изпълнени изискванията на Съда, произтичащи от решения от 27 ноември 2008 г., *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 76 и 77), и от 14 ноември 2013 г., *Environmental Manufacturing/CХВП* (C-383/12 P, EU:C:2013:741, т. 44).

43. Според Tulliallan услугите за „групиране“, предоставяни от търговски центрове на по-ранни марки, фактически са сходни с продаваните от търговците на дребно стоки, събрани на едно място в тези търговски центрове, поради тясната икономическа връзка между услугите на доставчика от търговски център и продаваните в него продукти. Освен това поради високата репутация на по-ранните марки по отношение на предоставянето на луксозни стоки, по-специално бижутерия, кожени изделия и парфюмерия, средният потребител в този случай щял да възприеме, че такива стоки, предоставяни от трета страна, се предлагат директно от Tulliallan или от негово име. Това неизбежно щяло да размие по-ранните марки, тъй като щяло да отслаби изключителния характер на Burlington Arcade в съзнанието на средния потребител и всъщност сред по-тесния кръг от действителни и потенциални клиенти — „търговци на дребно“, на Tulliallan. Според Tulliallan по-ранните марки и спорните марки са обръкващо сходни и в такива случаи, по аналогия с позицията относно „връзката“ в точка 57 от решение от 27 ноември 2008 г., *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655), констатацията за „неоснователно извличане на полза“ следвало непременно да произтече от констатацията за обръкващо сходство.

44. Според ВФ и ЕUIPO това основание следва да бъде отхвърлено.

#### *б) Анализ*

45. Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предвижда, че „[п]ри възражение на притежателя на регистрирана по-ранна марка [...] се отказва регистрацията на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато в случай на по-ранна марка на ЕС, марката се ползва с известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“.

46. Прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 е подчинено на изпълнението на три кумулативни условия<sup>14</sup>. Първо, конфликтните знаци трябва да са идентични или сходни. Второ, трябва да е налице репутация на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението. Накрая, трябва да е налице риск използването без основателна причина на знака, по отношение на който се заявява регистрацията на марка, да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ги увреди<sup>15</sup>.

47. По отношение на първото условие, докато, за да се приложи член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, трябва да се констатира, че между конфликтните знаци има степен на сходство, която би могла да доведе до вероятност от обръкването им в съзнанието на съответните потребители, то за сметка на това съществуването на такава вероятност не е предпоставка за приложимостта на член 8, параграф 5. В това отношение в решение от

<sup>14</sup> Решение от 28 юни 2018 г., *EUIPO/Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, т. 54). Вж. също точка 20 от обжалваните съдебни решения.

<sup>15</sup> Решение от 16 януари 2018 г., *Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)* (T-398/16, непубликувано, EU:T:2018:4, т. 75).

10 декември 2015 г., El Corte Inglés/СХВП (С-603/14 P, EU:C:2015:807, т. 42), Съдът посочва, че член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 просто изисква съществуващото сходство да може да накара съответните потребители не да объркат конфликтните знаци, а да направят асоциация, т.е. връзка между тях.

48. Според Tulliallan Общият съд е допуснал грешка, като не е приел, че съответните потребители биха направили връзка между по-ранните и спорните марки.

49. Според мен твърдението на Tulliallan, че Общият съд не е разгледал дали съответните потребители биха направили връзка между конфликтните знаци, е правилно. Действително, след като установява, че репутацията на по-ранните марки не се оспорва<sup>16</sup> и че Tulliallan може да се позове на защитата на репутацията на по-ранните марки за услугите от клас 35<sup>17</sup>, включително услугите по продажба, предлагани от търговските центрове<sup>18</sup>, Общият съд само припомня съдебната практика относно изискването за такава връзка, посочва, че в обжалваните решения апелативният състав приема, че не е налице връзка между конфликтните марки<sup>19</sup>, и продължава с разглеждането на това дали използването на заявените марки може да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ѝ нанесе вреда.

50. Макар да съм съгласен с твърдението на Tulliallan, че Общият съд изобщо не е обсъдил<sup>20</sup> въпроса за наличието на връзка, предвид това, че установяването на връзка между конфликтните знаци е само първото от трите кумулативни условия, които трябва да бъдат изпълнени съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, липсата на такъв анализ сама по себе си не е достатъчна, за да се приеме, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, освен ако едно от другите две условия не е изпълнено<sup>21</sup>. Тъй като второто от трите кумулативни условия относно репутацията на по-ранните марки се счита за изпълнено<sup>22</sup>, следователно е необходимо да се разгледа твърдението на Tulliallan, че в точки 36—45 от

16 Вж. точка 27 от обжалваното съдебно решение, съгласно която „[о]свен това от преписката по делото се установява, че по-ранните марки на [Tulliallan], които обхващат услуги от класове 35 и 36, са познати на голяма част от потребителите на съответния пазар, тъй като съдържат наименованието на широко известен в Обединеното кралство търговски център в центъра на Лондон, в който се помещават луксозни магазини. Тъй като тази репутация на по-ранните марки на [Tulliallan] не е оспорена от страните, въпросът, който се поставя в настоящия случай, в крайна сметка е дали посочената репутация действително съответства на услугите от клас 35, за които са регистрирани по-ранните марки, и следователно жалбоподателят може с основание да се ползва от защитата на разглежданата репутация“.

17 Вж. точка 35 от обжалваните съдебни решения.

18 Вж. точка 34 от обжалваните съдебни решения.

19 Вж. точка 36 от обжалваните съдебни решения.

20 В това отношение не е достатъчно да се цитира съдебната практика по въпроса, без тя да се приложи спрямо фактите и обстоятелствата по разглежданите дела.

21 Така съществуването на връзка в съзнанието на хората е необходимо условие съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, което обаче само по себе си не е достатъчно. В този смисъл вж. решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 31 и 32).

22 Вж. точка 27 от обжалваните съдебни решения. Ще отбележа, че Tulliallan оспорва констатациите на Общия съд относно обхвата на репутацията на по-ранните му марки. По отношение на репутацията си Tulliallan счита, че средният потребител обикновено би асоциирал по-ранните марки за „Burlington“ с доставянето на луксозни стоки на дребно, по-специално стоки като бижутерия, кожени изделия и парфюмерия, за които очевидно Burlington Arcade има особено добра репутация, а не само, както приема Общият съд в точка 34 от обжалваните съдебни решения, че репутацията му за търговските центрове попада в обхвата на понятието „услуги за продажба на дребно“ за целите на решение от 7 юли 2005 г., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

обжалваните съдебни решения Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че не е представил необходимите доказателства, за да се установи, че използването на заявената марка може да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или да ѝ нанесе вреда<sup>23</sup>.

51. По отношение на изискванията за доказване във връзка с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, съгласно постоянната съдебна практика, за да се възползва от въведената от тази разпоредба защита, притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва за целта съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху марката. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи изводът за сериозен риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще<sup>24</sup>.

52. Според мен Tulliallan не е доказал, че в точка 44 от обжалваните съдебни решения Общият съд е изискал да се удостовери съществуването на действително и настоящо нарушение на по-ранните марки. От конкретното позоваване в точка 44 от обжалваните съдебни решения на критериите, заложи в точка 43 от решение от 14 ноември 2013 г., *Environmental Manufacturing/CXВП* (C-383/12 P, EU:C:2013:741), е видно, че Общият съд е поискал само да се удостовери съществуването на сериозна опасност от нарушение<sup>25</sup>.

53. По отношение на въпроса дали Общият съд е взел предвид и е анализирал правилно доказателствата, представени пред него във връзка с нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, трябва да се припомни, че в точка 27 от обжалваните съдебни решения този съд приема, че по-ранните марки на Tulliallan, които обхващат услуги от класове 35 и 36, са познати на голяма част от потребителите на съответния пазар, тъй като съдържат наименованието на широко известен в Обединеното кралство търговски център в центъра на Лондон, в който се помещават луксозни магазини. Въпросът, който възниква, обаче е дали тази репутация съответства на услугите от клас 35, за които са регистрирани по-ранните марки, така че Tulliallan да може да се ползва от защитата на разглежданата репутация.

54. В точка 34 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че понятието за услуга за продажба на дребно, както е изтъкнато от Съда в решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), включва и услугите по продажба, предлагани от търговските центрове, каквито са услугите по продажба на Tulliallan, извършвани от

<sup>23</sup> Член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 се отнася за три отделни вида опасности, а именно че използването без основание на заявената марка, първо, би увредило отличителния характер на по-ранната марка, второ, би увредило репутацията на по-ранната марка или, трето, би позволило неоснователно да се извлече полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка. В точка 92 от своето решение от 20 септември 2017 г., *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15 P—C-676/15 P, EU:C:2017:702), Съдът приема, че преценката дали различните видове опасности за по-ранна марка са налице съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, минава през проверка, чиито критерии не се припокриват непременно. В това отношение наличието на опасност да настъпят уврежданията, изразяващи се в нанесена на отличителния характер или на репутацията на по-ранната марка вреда, трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана тази марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Наличието на увреждането, изразяващо се в неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — доколкото е забранено притежателят на по-късната марка да извлича предимство от по-ранната марка — трябва обаче да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията на по-късната марка, който е относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Ще отбележа, че Tulliallan приема, че макар формулировката на Общия съд в обжалваните съдебни решения да се съсредоточава върху неоснователно извличане на полза, този съд приема също наличието на размиване, което е увреждащо за отличителния характер или репутацията на по-ранните марки.

<sup>24</sup> Решение от 10 май 2012 г., *Rubinstein и L'Oréal/CXВП* (C-100/11 P, EU:C:2012:285, т. 93 и цитираната съдебна практика).

<sup>25</sup> Вж. също точка 39 от обжалваните съдебни решения.

собствените наематели на търговския център<sup>26</sup>. В този смисъл Tulliallan правилно твърди, че използването на заявените марки е можело да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или да им нанесе вреда по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

55. Както Общият съд правилно отбелязва в точка 39 от обжалваните съдебни решения, все пак е необходимо притежателят на по-ранната марка или марки да докаже, че нарушението им е възможно да се предвиди. Както въпросът за съществуването на „връзка“ между разглежданите марки, така и опасността от нарушение трябва да се преценяват цялостно<sup>27</sup>, включително и с оглед на факторите, изложени в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 42)<sup>28</sup>.

56. Сред тези фактори могат да бъдат посочени степента на подобие между конфликтните марки, естеството на стоките или услугите, за които са съответно регистрирани конфликтните марки, включително степента на близост или на различие на тези стоки или услуги, както и съответните потребители, колко добра е репутацията на по-ранната марка, степента на отличителност на характера на по-ранната марка, която ѝ е присъща или която е придобила чрез използването ѝ, и съществуването на вероятност от объркване в общественото съзнание<sup>29</sup>.

57. Може все пак да се отбележи, че в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), въпросната дума представлява измислена дума, която в съзнанието на потребителите тясно се свързва с жалбоподателя в това производство, а именно Intel Corporation Inc., както и с предоставяните от него компютри и стоки и услуги в областта на информационните технологии. За разлика от това, думата „Burlington“ не се среща рядко в английския език и съществува в различни географски и дори търговски обозначения в различни англоезични страни<sup>30</sup>. Така например тя се съдържа в наименованията на различни градове и общини както в САЩ, така и в Канада. „Burlington Road“ е много известен път близо до градския център на Дъблин и, разбира се, думата „Burlington“ се съдържа в наименованията на други известни места в близост до търговския център на Tulliallan в Лондон, като например „Burlington Gardens“ и „Burlington House“<sup>31</sup>.

58. Все пак може да се приеме, че думата „Burlington“ е достатъчно необичайна, за да предизвика в съзнанието възможна връзка от страна на съответната част от потребителите между по-ранната марка или марки и заявената марка или марки, дори и у тази група лица да не настъпи — или поне да е възможно да не настъпи — объркване<sup>32</sup>.

59. При все това, както посочва Съдът в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 69—71), и както вече отбелязах в точка 50 от настоящото заключение, съществуването на такава връзка само по себе си не е достатъчно да се докаже вероятност настоящото или бъдещото използване на по-късната марка да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на

26 Както посочих в точка 94 и сл. от настоящото заключение, изпитвам сериозни съмнения по отношение на верността на тази констатация на Общият съд. Все пак, като се има предвид, че въпросната констатация не е надлежно оспорена от Tulliallan, нито е била предмет на насрещна жалба от EUIPO, или дори от BF, тя трябва да се запази за целите на настоящото производство по обжалване.

27 Вж. решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 79), в което Съдът призовава за цялостна преценка.

28 Тези фактори не са достатъчни да се докаже, че използването на по-късна марка извлича или би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка, или я уврежда, или би могло да я увреди. Вж. решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 80).

29 Решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 42, 79 и 80).

30 Обикновено търсене в интернет показва, че съществуват множество магазини за продажба на дребно в САЩ с името „Burlington“. Освен това откривам един медицински център в Париж, Франция, с думата „Burlington“ в наименованието му.

31 Тези факти по-скоро указват, че думата „Burlington“ не е нито уникална, нито присъщо отличителна.

32 Решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 30). Ще припомня, че констатация за такава връзка все пак не е направена от Общият съд в тези производства.

по-ранната марка или да ги увреди. Както е изтъкнато в точка 71 от решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), съществуването на връзка между конфликтните марки не освобождава притежателя на по-ранната марка от представянето на доказателства за действително и настоящо нарушение на правата върху неговата марка или за сериозен риск от извършването на такова нарушение в бъдеще.

60. По този въпрос от решаващо значение се съгласявам с извода на Общия съд в точки 44 и 45 от обжалваните съдебни решения, съгласно които опасността от нарушение фактически не е доказана от Tulliallan. Стигам до този извод въз основа на следните съображения.

61. Първо, както посочва Общият съд в точка 45 от обжалваните съдебни решения, търговската привлекателност на търговския център е тясно свързана с предоставяните от наемателите на центъра услуги, а не само с наименованието му<sup>33</sup>. Общият съд също така отбелязва, че наименованието е свързано с други много известни места, намиращи се в близост до този център, каквито са Burlington Gardens. Така, за разлика от положението в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), при което, ще повторя, думата е измислена и в съзнанието на потребителите е тясно свързана със стоките и услугите на дружеството на жалбоподателя, думата „Burlington“ не е измислена. Освен това, както вече посочих, тя се съдържа в наименованието на места в Обединеното кралство, Ирландия, САЩ и Канада, и вече се използва от множество различни производители и доставчици на услуги.

62. Противно на становището на Tulliallan, не считам за ирелевантно, че „Burlington“ е наименование и на други много известни места, намиращи се в близост до търговския център Burlington. Такъв фактор е релевантен като част от общата преценка и е възможно да указва, че по-ранните марки не се извикват в съзнанието толкова непосредствено и силно от по-късните марки, с което се намалява вероятността настоящото или бъдещото използване на по-късните марки да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на по-ранната марка или да ги увреди<sup>34</sup>.

63. Второ, както посочва Общият съд в точка 45 от обжалваните съдебни решения, обстоятелството, че на друг икономически оператор може да бъде разрешено да използва марка, съдържаща думата „Burlington“, за стоки, сходни на тези, които се продават в търговския център на Tulliallan, не може само по себе си да доведе до реална опасност от нарушение на репутацията на марките му, когато търговската привлекателност на въпросния център е тясно свързана с репутацията и престижа на наемателите му и предоставяните от тях услуги<sup>35</sup>. Вероятно е възможно — както вече посочих — средният потребител, при виждането на думата „Burlington“, използвана във връзка с произведения от VF модни артикули, действително да направи връзка с търговския център на Tulliallan в Лондон. Въпреки това не изглежда вероятно този факт сам по себе си да предизвика промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които по-ранните марки са били регистрирани, вследствие на използването на по-късните марки<sup>36</sup>. Дори и случаят на Tulliallan да бъде разгледан в крайната му степен, няма причина да се предполага например че установен в Лондон потребител на висококачествени стоки, който познава марките, би се възпрям да посети търговския център на Tulliallan само защото се е натъквал на модни артикули или дори на други стоки, носещи наименованието „Burlington“ в други магазини за продажба на дребно.

64. Ето защо съм на мнение, че този довод следва да се отхвърли като необоснован.

33 Следователно, противно на исканията на Tulliallan, считам, че тази фактическа констатация на Общия съд не е ирелевантна.

34 Вж. по аналогия решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 67 и 68).

35 Tulliallan твърди, че репутацията на марките на магазините в търговския център е ирелевантна по отношение на разглеждания въпрос и Общият съд не е следвало да я взема предвид. Съгласен съм с това. Трябва да се подчертае обаче, че Общият съд само изтъква — според мен правилно — че това, което е от значение за целите на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, е по-ранната марка, а не всякакви други странични въпроси или факти, като например стоките или услугите на наемателите на търговския център.

36 Вж. решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 77).

## *2. Процесуален порок*

65. Според Tulliallan в точка 46 от обжалваните съдебни решения Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е отхвърлил като необоснован довода му, че обжалваните решения са опорочени, тъй като апелативният състав не е взел предвид представените от него бележки.

66. В случая е достатъчно да се изтъкне, че Tulliallan по същество повтаря довод, който вече е изложил пред Общия съд, без да посочва грешката при прилагане на правото, която този съд е допуснал в отговор на въпросния довод в точка 46 от обжалваните съдебни решения.

67. В съответствие с член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС и от член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз обжалването е ограничено само до правните въпроси. Съгласно член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда с изтъкнатите правни основания и доводи ясно се указват оспорените части от мотивите на съдебния акт на Общия съд. Не отговаря на това изискване жалба до Съда, която, без дори да указва конкретно грешката при прилагане на правото, от която евентуално страда обжалваното решение, само възпроизвежда основанията и доводите, които вече са изложени пред Общия съд<sup>37</sup>.

68. От това следва, че този довод трябва да бъде отхвърлен като недопустим.

69. Ето защо според мен Съдът следва да отхвърли първото основание като частично необосновано и частично недопустимо.

## ***Б. По третото основание***

### *1. Доводи на страните*

70. С третото си основание Tulliallan твърди, че Общият съд е нарушил член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 относно опасността от объркване.

71. Съгласно посоченото от Tulliallan, в точка 48 от решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), Съдът е приел, че изискването в решение от 7 юли 2005 г., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), съгласно което кандидатът за марка по отношение на „услуги за продажба на дребно“ трябва да уточни стоките или видовете стоки, до които се отнасят тези услуги, не се прилага за марките, предоставени преди постановяване на решението по последното дело. Tulliallan смята, че решението от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), което е основано на принципа на правната сигурност, следва да се прилага и по отношение на уточнения, публикувани до датата на постановяване на решение от 7 юли 2005 г., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), или само подадени, но без заявки за изменение от EUIPO<sup>38</sup> по време на периода на разглеждане след последното решение. Според Tulliallan би било несъвместимо с

<sup>37</sup> Решение от 21 март 2019 г., Eco-Bat Technologies и др./Комисия (C-312/18 P, непубликувано, EU:C:2019:235, т. 31 и 35).

<sup>38</sup> СХВП (както се нарича към дадения момент).



правната сигурност, ако заявителите на регистрацията към онзи момент, изпълнили изискванията на EUIPO във връзка с регистрацията на марките им, бъдат засегнати с обратно действие от решение на Съда, засягащо тези права между подаването на заявката и предоставянето на регистрацията<sup>39</sup>.

72. Tulliallan твърди също че при всички положения Общият съд е допуснал грешка в своя анализ на решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425, т. 48—51). Според него обхватът на това дело е много ограничен, тъй като се отнася до услуги за продажба на дребно и до изискванията за уточнение на тези услуги. Въпросното изискване не се прилагало по отношение на регистрациите за услуги, предоставяни от търговските центрове. Затова от Tulliallan не се изисквало да уточнява стоките, за които се отнасят тези услуги.

73. Tulliallan твърди също, при условията на евентуалност, че дори решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), да е приложимо по отношение на по-ранните му марки, Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че решението непременно изключва установяването на объркващо сходство. Според Tulliallan решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), не налагало такова ограничение: то давало насоки за вида на регистрацията, които биха направили анализа на объркващото сходство по-лесен; то не възпрепятствало притежателя на по-ранната марка да разполага със защитата по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 във връзка с по-късна, объркващо сходна регистрацията.

74. Така според Tulliallan Общият съд е трябвало да приеме, че решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), не забранява установяването на сходство, което води до объркване в настоящите дела, и че апелативният състав погрешно е стигнал до този извод. Общият съд „следователно е трябвало да извърши анализ на сходството на съответните марки, обхванати от въздействието на“ решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), или да върне делото на апелативния състав, който да направи това.

75. Според EUIPO основанието, изведено от член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, е обосновано по отношение на трите по-ранни марки на Обединеното кралство в светлината на решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Тази Служба обаче счита, че това основание е необосновано по отношение на по-ранната марка на ЕС.

76. Според ВФ и EUIPO това основание следва да бъде отхвърлено.

<sup>39</sup> Tulliallan посочва, че значимостта на [решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] е, че три от марките по това дело, [марка на Обединеното кралство №] 2314342, [марка на Обединеното кралство №] 2314343 и [марка на Обединеното кралство №] 2330341, са били регистрирани преди [решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], така че от всяка гледна точка те не са предмет на изискванията му съгласно [решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. За четвъртата марка, [фигуративна марка на ЕС № 3618857] периодът за възражение е приключил към датата на постановяване на [решение 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], като тази марка впоследствие е предоставена на 16 октомври 2006 г.; В съответствие с причините от обществен характер, обусловили [решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], се твърди, че правилното тълкуване на [решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] е, че [решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)] не се прилага и по отношение на тази марка на ЕС“.

## 2. Анализ

### а) Приложение на решение *Praktiker ratione temporis*

77. Съгласно предвиденото в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се отказва регистрацията на марка, ако при възражение от притежателя на по-ранна марка съществува вероятност от объркване.

78. От постоянната съдебна практика следва, че за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 вероятността от объркване предполага едновременно идентичност или сходство между заявената и по-ранната марка и идентичност или сходство между посочените в заявката за регистрацията стоки или услуги и тези, за които е регистрирана по-ранната марка, както и че това са кумулативни предпоставки<sup>40</sup>.

79. Общият съд припомня в точка 70 от обжалваните съдебни решения, че за услугата по продажба на дребно от клас 35 е необходимо предлаганите за продажба стоки да бъдат конкретно уточнени. Предвид това, че Tulliallan не е уточнил стоките, предмет на неговите „услуги, предоставяни от търговски центрове“, в съответствие с решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), Общият съд приема, че не може да бъде установено сходство между услугите във връзка с по-ранните марки и стоките, обхванати от заявените марки, поради което отхвърля основанието му, изведено от член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, както и вероятността от объркване.

80. В точки 49 и 50 от своето решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), Съдът постановява, че не е необходимо да се уточнява подробно услугата или услугите за целите на регистрацията на марка, обхващаща услуги, предоставяни във връзка с търговия на дребно. За да се уточнят тези услуги, по-скоро е достатъчно да се използва обща формулировка, като например „групиране на различни стоки, което позволява на клиентите да ги видят и да ги закупят по удобен за тях начин“. Съдът все пак подчертава, че заявителят на марка *при все това трябва да уточни стоките или видовете стоки, за които се отнасят тези услуги*. От това решение е видно, че уточняването на стоките или видовете стоки е задължително и, противно на твърденията на Tulliallan, не е само въпрос на удобство<sup>41</sup>.

81. Обхватът *ratione temporis* на решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), е бил ограничен в точки 45 и 46 от решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), в което Съдът посочва, че за да бъдат спазени принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, практиката, произтичаща от точки 49 и 50 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), разглежда само *заявките за регистрацията като марка на Европейския съюз* и не се отнася до обхвата на защитата на марките, регистрирани преди постановяването му. Съдът съответно приема, че обхватът на защитата на марка, регистрирана преди постановяването на решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), не може да бъде засегнат от произтичащата от това решение съдебна практика, тъй като то се отнася само до новите заявки за регистрацията като марка на Европейския съюз<sup>42</sup>.

40 Решение от 20 септември 2017 г., *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15 P—C-676/15 P, EU:C:2017:702, т. 47 и цитираната съдебна практика).

41 Според мен точка 51 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), служи да се обясни целта на въпросното задължение, без по какъвто и да е начин да ограничава обхвата му.

42 Решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, т. 48). По аналогия вж. също решение от 16 февруари 2017 г., *Brandconcern/EUIPO* и *Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, т. 31).

82. Според мен, поради това че три от по-ранните марки в това дело, а именно марка на Обединеното кралство № 2314342, марка на Обединеното кралство № 2314343 и марка на Обединеното кралство № 2330341<sup>43</sup> са били регистрирани през 2003 г. — тоест преди постановяването на решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), от решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750)<sup>44</sup>, е видно, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел в точка 70 от обжалваните съдебни решения, че Tulliallan е бил длъжен да уточни стоките или видовете стоки, за които са се отнасяли услугите за продажба на дребно от клас 35. Освен това Общият съд е допуснал грешка в точка 71 от обжалваните съдебни решения, като е приел, че при липсата на уточнение на въпросните стоки или видове стоки не е възможно да се установи сходство или взаимно допълване между услугите, за които се отнасят по-ранните марки, и стоките, за които се отнася заявената марка.

83. Затова считам, че настоящото основание за обжалване трябва да бъде уважено по отношение на марка на Обединеното кралство № 2314342, марка на Обединеното кралство № 2314343 и марка на Обединеното кралство № 2330341.

84. Съгласно член 61 от Статута на Съда, „[а]ко жалбата е основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Той може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Общия съд за постановяване на решение“.

85. Според мен фазата на производствата не позволява на Съда да постанови окончателно решение по отношение на третото основание. От това следва, че третото основание по отношение на марка на Обединеното кралство № 2314342, марка на Обединеното кралство № 2314343 и марка на Обединеното кралство № 2330341 следва да бъде върнато на Общия съд за постановяване на решение. Така Общият съд по принцип трябва да направи нова преценка дали съществува вероятност от опасност от объркване между въпросните три по-ранни марки на Обединеното кралство и заявените от VF марки. От преписката пред Съда е видно обаче, че поради процесуални съображения решенията на отдела по споровете и обжалваните решения са основани единствено на разглеждане на по-ранната марка на ЕС № 3 618 857, чието използване не е било предмет на доказване. Поради това Общият съд би могъл да върне делата за разглеждане на EUIPO. Все пак това е въпрос, който Общият съд следва да реши.

86. Считам обаче, че тъй като фигуративна марка на ЕС № 3618857 е регистрирана на 16 октомври 2006 г. — т.е. след решението от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) — постановеното в решение от 11 октомври 2017 г., *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), което по изключение<sup>45</sup> ограничава приложението *ratione temporis* на предишното решение поради основания, свързани, наред с другото, с правната сигурност, не се прилага.

87. Макар член 48, параграф 1 от Регламент № 207/2009 да гласи, че марката на ЕС не се променя през периода на регистрацията, нито при подновяването ѝ<sup>46</sup>, от друга страна, член 43, параграф 1 от посочения регламент предвижда и че заявителят на марка може *по всяко време да ограничи списъка на стоки или услуги, който се съдържа в нея*<sup>47</sup>. С уточняването на стоките или видовете стоки, за които се отнасят услугите за продажба на дребно, заявителят на марката

43 Вж. точка 11 по-горе.

44 Постановено почти два месеца преди обжалваните съдебни решения.

45 Вж. заключението на генералния адвокат Wahl по дело *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:383, т. 54).

46 Вж. също изрично посочените изключения, предвидени в член 48, параграф 2 от Регламент № 207/2009, доколкото такава промяна не изменя съществено марката, както е била регистрирана първоначално, или не разширява списъка на стоките или на услугите (по отношение на последната вж. в този смисъл член 43, параграф 2 от посочения регламент).

47 Член 43, параграф 2 от Регламент № 207/2009 изрично забранява разширяване на списъка със стоки или услуги.

фактически ограничава<sup>48</sup>, в съответствие с член 43 от Регламент № 207/2009, обхвата на заявката си за марка<sup>49</sup>. Поради това е било възможно за Tulliallan да измени заявката си по отношение на фигуративна марка на ЕС № 3618857 след решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), дори и след приключване на процедурата по възражение във връзка с тази заявка, като посочи стоките или видовете стоки, за които се отнасят услугите за продажба на дребно от клас 35.

*б) Приложение на решение Praktiker по отношение на услугите, предоставяни от търговските центрове, във връзка с фигуративна марка на ЕС № 3618857*

88. Според Tulliallan Общият съд е допуснал грешка, като е приложил решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), тъй като това дело конкретно се отнасяло до уточняването на услугите за продажба на дребно, докато разглежданите в настоящите производства по обжалване по-ранни марки се отнасяли до услуги, предоставяни от търговски център.

89. В това отношение Tulliallan заявява, че поддържа съображенията си пред Общия съд от 22 март 2016 г.

90. Според мен този довод следва да бъде отхвърлен като недопустим, тъй като Tulliallan не е спазил член 169, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда. Tulliallan не е посочил точно онези аспекти в обжалваните съдебни решения, които се оспорват. Освен това трябва да се припомни, че не отговаря на това изискване жалба до Съда, която, без дори да указва конкретно грешката при прилагане на правото, от която евентуално страда обжалваното решение, само възпроизвежда основанията и доводите, които вече са изложени пред Общия съд<sup>50</sup>.

91. Tulliallan смята, наред с това или при условията на евентуалност, че решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), било с ограничен обхват и не изисквало уточняване на стоките или видовете стоки по отношение на услугите, предоставяни от търговски център.

92. Според мен това твърдение, което всъщност се отнася единствено до фигуративна марка на ЕС № 3618857<sup>51</sup>, е незаконосъобразно и не може да бъде прието.

93. В точка 34 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че с оглед на текста на клас 35 понятието за услуга за продажба на дребно, както е изтълкувано от Съда в точка 34 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), включва и услугите по продажба, предлагани от търговските центрове.

94. От своя страна обаче изпитвам сериозни съмнения по отношение на верността на тази констатация на Общия съд.

48 Тъй като според мен в действителност би било невъзможно да се изброят всички известни стоки или дори видове стоки, всеки списък има ограничително действие.

49 Вж. по аналогия заключението на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, т. 67 и 68).

50 Решение от 21 март 2019 г., *Eco-Bat Technologies и др./Комисия* (C-312/18 P, непубликувано, EU:C:2019:235, т. 31 и 35).

51 Описанието на услугите от клас 35 за тази марка е следното: „Рекламни услуги и услуги за насърчаване на продажбите, заедно със съответстващите им информационни услуги; *групиране на различни стоки за сметка на трети лица, което позволява на клиентите да ги видят и да ги закупят по удобен за тях начин в гама от магазини за неспециализирана търговия на дребно*“. Курсивът е мой.

95. В това отношение ще отбележа, че в точка 34 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), Съдът приема, че „целта на търговията на дребно е продажбата на стоки на потребителите. Тази търговия съдържа освен юридическия акт на продажба, и всякакви *дейности на оператора* за насърчаване на сключването на подобен акт. Тези дейности се състоят по-специално в подбора на асортимент от стоки за продажба и в предлагането на различни услуги, които целят да накарат потребителите да сключат посочения акт с въпросния търговец, а не с негов конкурент<sup>52</sup>“.

96. От еднаквото тълкуване на Съда<sup>53</sup> на „услуги за продажба на дребно“ от клас 35 е видно, че тези услуги обаче не могат да се прилагат по отношение на услуги, предоставяни от търговските центрове, тъй като предоставящото ги образувание фактически не търгува с въпросните стоки. То по-скоро предоставя услуги на търговеца на стоките, които според мен са доста различни от услугите за продажба на дребно от клас 35 и на практика се предоставят в някой друг клас. Така например услугите, предоставяни от търговските центрове, биха могли да включват отдаването под наем на магазини от клас 36 и предоставянето на рекламни услуги и услуги за насърчаване на продажбите от клас 35.

97. Въпреки съмненията ми по въпроса дали услугите, предоставяни от търговските центрове, са включени в понятието за услуги за продажба на дребно от клас 35, ще отбележа, че нито самото Tulliallan е оспорило надлежно приетото от Общия съд в точка 34 от обжалваните съдебни решения по настоящите производства по обжалване, нито EUIPO и BF са подали насрещни жалби, оспорващи този извод.

98. Като се има предвид, че Tulliallan не е обжалвало надлежно приетото от Общия съд, че понятието за услуга за продажба на дребно от клас 35<sup>54</sup> включва и услугите за продажба, предоставяни от търговски център, според мен Съдът не може да отмени в настоящото производство констатацията на Общия съд в точка 72 от обжалваните съдебни решения, съгласно която изискването за уточняване на стоките или видовете стоки, за които се прилагат услугите за продажба на дребно, съдържащи се в точка 50 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), се прилага и за услугите, предоставяни от търговски център. Би било неуместно да се приеме, че услугите, предоставяни от търговски център, са включени в понятието за услуги за продажба на дребно от клас 35, без да се изисква уточняване на стоките или видовете стоки, за които се отнасят услугите за продажба на дребно от клас 35 в съответствие с ясните условия по точка 50 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425). Ето защо според мен Съдът не може да направи заключение, че в точка 71 от обжалваните съдебни решения Общият съд е допуснал грешка, като е приел, че липсата на уточнение не позволява установяването на сходство, а следователно и на вероятност от объркване между обхванатите от по-ранните марки услуги, в случая фигуративна марка на ЕС № 3618857, и обхванатите от заявените марки услуги.

99. Поради това считам, че третото основание трябва да бъде уважено в частта, в която се отнася до марка на Обединеното кралство № 2314342, марка на Обединеното кралство № 2314343 и марка на Обединеното кралство № 2330341, и да бъде отхвърлено по отношение на фигуративна марка на ЕС № 3618857.

<sup>52</sup> Курсивът е мой.

<sup>53</sup> Вж. решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425, т. 33).

<sup>54</sup> Вж. параграф 34 от обжалваните съдебни решения.

## V. Заключение

100. С оглед на изложените по-горе съображения предлагам на Съда:

- да отхвърли първото основание като частично необосновано и частично недопустимо,
- да уважи третото основание по отношение на марка на Обединеното кралство № 2314342, марка на Обединеното кралство № 2314343 и марка на Обединеното кралство № 2330341 и съответно да отмени в тази част решения на Общия съд на Европейския съюз от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, непубликувано, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, непубликувано, EU:T:2017:871) и Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, непубликувано, EU:T:2017:870),
- да отхвърли третото основание по отношение на фигуративна марка на ЕС № 3618857,
- да върне делата на Общия съд,
- да не се произнася по съдебните разноски.