



Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав)

4 март 2020 година *

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Регламент (ЕС) № 207/2009 — Словни марки и фигуративни марки „BURLINGTON“ — Възражение на притежателя на по-ранните словни и фигуративни марки „BURLINGTON“ и „BURLINGTON ARCADE“ — Член 8, параграф 1, буква б) — Вероятност от объркване — Ницска спогодба — Клас 35 — Понятие „услуги за продажба на дребно“ — Член 8, параграф 4 — Злоупотреба — Член 8, параграф 5 — Репутация — Критерии за преценка — Сходство между стоките и услугите — Отхвърляне на възражението“

По съединени дела C-155/18 P—C-158/18 P

с предмет четири жалби, подадени на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз на 22 февруари 2018 г.,

Tulliallan Burlington Ltd, установено в Сент Хелиър (Джърси), за което се явява A. Norris, barrister,

жалбоподател по дела C-155/18 P—C-158/18 P,

като другата страна в производството е

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват M. Fischer и D. Botis, в качеството на представители,

ответник в първоинстанционното производство,

Burlington Fashion GmbH, установено в Шмаленберг (Германия), за което се явява A. Parr, Rechtsanwältin,

встъпила страна в първоинстанционното производство,

СЪДЪТ (четвърти състав),

състоящ се от: M. Vilaras, председател на състава, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (докладчик) и N. Piçarra, съдии,

генерален адвокат: G. Hogan,

секретар: M. Longar, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 10 април 2019 г.,

* Език на производството: английски.

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 26 юни 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

- 1 С жалбите си Tulliallan Burlington Ltd иска да се отменят 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), от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, непубликувано, EU:T:2017:872), от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, непубликувано, EU:T:2017:871), и от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, непубликувано, EU:T:2017:870) (наричани по-нататък общо „обжалваните съдебни решения“), с които Общият съд е отхвърлил жалбите, подадени пред него от Tulliallan Burlington Ltd за отмяна на четири решения на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 11 януари 2016 г. (преписки R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 и R 1635/2013-4, наричани по-нататък общо „спорните решения“), постановени в производства по възражение между Tulliallan Burlington и Burlington Fashion GmbH.

Правна уредба

- 2 Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Съвета от 18 декември 2006 г. (ОВ L 386, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр. 212) (наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 40/94“).
- 3 Регламент № 40/94 е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Регламент № 207/2009 е изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21), влязъл в сила на 23 март 2016 г. Регламент № 207/2009, изменен, е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., 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).
- 4 Като се имат предвид датите на подаване на заявките за регистрация на съответните марки — в случая 19 август 2008 г. за регистрации № 982020 и № 982021, 2 април 2009 г. за регистрация № 1007952 и 8 септември 2009 г. за регистрация № 1017273 — които дати са определящи за установяване на приложимото материално право, за настоящия спор се прилагат, от една страна, процесуалноправните разпоредби на Регламент № 207/2009, и от друга страна, материалноправните разпоредби на Регламент № 40/94 за регистрации № 982020, № 982021 и № 1007952, както и материалните разпоредби на Регламент № 207/2009 за регистрация № 1017273. Материалноправните разпоредби на тези два регламента, които са от значение за настоящия спор, са по същество едни и същи.

- 5 Член 8 от Регламент № 40/94, озаглавен „Относителни основания за отказ“, чиито разпоредби са възпроизведени в член 8 от Регламент № 207/2009, предвижда:

„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, в която по-ранната марка е защитена; вероятността от объркване включва риска от свързване с по-ранната марка.

[...]

4. При възражение на притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голямо значение от местното, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на Общността или законодателството на държавата членка, което регламентира този знак:

- а) правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрацията на марка на Общността или приоритетната дата, претендирана [със] заявката за регистриране на марка на Общността;

- б) този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-късно регистрирана марка.

5. При възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или [сходна] на по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са [сходни] на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с добра репутация в съответната държава членка, и когато ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда“.

- 6 Съгласно член 43, параграфи 1—3 от Регламент № 40/94, озаглавен „Разглеждане на възражението“, чиито разпоредби са възпроизведени в член 42 от Регламент № 207/2009:

„1. При разглеждането на възражението службата приканва страните, толкова често, колкото е необходимо, да представят в срока който им е предоставен от службата, съображенията относно съобщенията на другите страни или на [самата нея].

2. По искане на заявителя, притежателят на една по-ранна марка на Общността, който е направил възражение, представя доказателства, че през петте години предхождащи публикуването на заявката за марка на Общността, по-ранната марка на Общността е била обект на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е регистрирана, и които той цитира за обосноваване на възражението, или че съществуват основателни причини за неизползването, доколкото към тази дата, по-ранната марка е била регистрирана [преди] не по-малко от пет години. При липса на такива доказателства, възражението се отхвърля. Ако по-ранната марка на Общността е била използвана само за една част от стоките или от услугите, за които тя е регистрирана, тя се смята за регистрирана, за целите на разглеждането на възражението, само за тази част от стоките или услугите.

3. Параграф 2 се прилага по отношение на по-ранни национални марки, посочени в член 8, параграф 2, буква а), като се изхожда от това, че използването в Общността е заменено с използването в държавата членка, в която по-ранната национална марка е защитена“.

7 Член 44 от Регламент № 40/94, озаглавен „Оттегляне, ограничаване и промяна на заявката“, чиито разпоредби са възпроизведени в член 43 от Регламент № 207/2009, предвижда:

„1. Заявителят може по всяко време да оттегли своята заявка за марка на Общността или да ограничи списъка на стоки или услуги, който се съдържа в [нея]. Когато заявката е вече публикувана, оттеглянето или ограничаването също се публикуват.

2. Освен това, заявката за марка на Общността може да бъде изменена по искане на заявителя само за да бъдат поправени името и адреса на заявителя, грешки при изразяването или при транскрипцията, или очевидни грешки, доколкото едно такова поправяне не променя [съществено] марката или не разширява списъка на стоките или на услугите. Когато измененията се отнасят до начина по който марката е представена или списъка на стоките или услугите, и когато тези изменения се правят след публикуването на заявката, тя] се публикува, така както е било изменен[a]“.

8 Член 63, параграф 2 от Регламент № 207/2009, който се съдържа в дял VII, озаглавен „Производство по обжалване“, предвижда:

„При разглеждането на жалбата апелативният състав приканва страните толкова често, колкото е необходимо, да представят в срока, който е установен от апелативния състав, своите бележки по съобщенията, изпратени от него или по съобщенията, изхождащи от другите страни“.

9 Член 75 от Регламент № 207/2009 гласи:

„Решенията на [EUIPO] се мотивират. Те се основават единствено на основанията, по които страните са имали възможност да вземат позиция“.

10 Съгласно член 76 от този регламент:

„1. В хода на производството [EUIPO] пристъпва към служебна проверка на фактите; обаче при производство относно относителните основания за отказ на регистрацията проверката се ограничава до разглеждане на фактите, доказателствата и аргументите, и исканията, представени от страните

2. [EUIPO] може да пренебрегне фактите, на които страните не са се позовали и доказателствата, които те не са представили навреме“.

11 Член 151, параграфи 1 и 2 от посочения регламент гласи:

„1. Международната регистрация, посочваща Европейск[ия съюз], считано от датата на регистрацията, посочена в член 3, параграф 4 от Мадридския протокол или от датата на последващо удължаване на посочването на [Съюза], предвидено в член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, има същото действие както заявка за марка на [Европейския съюз].

2. Ако никакъв отказ не е бил нотифициран по силата на член 5, параграфи 1 и 2 от Мадридския протокол или ако такъв евентуален отказ е бил оттеглен, считано от посочената в параграф 1 дата, международната регистрация на марка, посочваща [Съюза], има същото действие както регистрацията на марка като марка на [Европейския съюз]“.

12 Член 156, параграфи 1—3 от същия регламент предвижда:

„1. Международните регистрации, посочващи [Съюза], подлежат на същата процедура за възражение както публикуваните заявки за марки на [Европейския съюз].

2. Възражението се подава в срок от три месеца, който започва да тече шест месеца след датата на публикуването, предвидена в член 152, параграф 1. Възражението не се счита за редовно подадено, докато не бъде платена таксата за възражение.

3. Отказът на защита има смисъл на отказ на заявка за марка на [Европейския съюз]“.

13 Правило 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент № 40/94 (ОВ L 303, 1995 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), изменен с Регламент (ЕО) № 1041/2005 на Комисията от 29 юни 2005 г. (ОВ L 172, 2005 г., стр. 4; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 71), озаглавено „Обосноваване на възражението“, предвижда:

„[EUIPO] предоставя на възразяващата страна възможност да представи факти, доказателства и аргументи в подкрепа на възражението си или да допълни фактите, доказателствата и аргументите, които вече е подала съгласно правило 15, параграф 3, в определен от [EUIPO] срок [...]“.

14 Съгласно правило 50, параграф 1 от този регламент:

„Ако не е предвидено друго, за производствата по обжалване се прилагат, с необходимите изменения, разпоредбите относно производства пред отдела, който е взел решението, срещу което е заведена жалбата.

[...]

Когато обжалването е насочено срещу решение, взето от отдела [по споровете], [апелативният състав] ограничава разглеждането на обжалването до факти и доказателства, представени в сроковете, посочени от отдела [по споровете] в съответствие с регламента и настоящите правила, освен ако [апелативният състав] не реши, че трябва да бъдат взети предвид допълнителни или допълващи факти и доказателства съгласно член [76, параграф 2 от Регламент № 207/2009]“.

15 Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и изменена (наричана по-нататък „Ницка спогодба“), е сключена на основание член 19 от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, подписана в Париж на 20 март 1883 г., ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (*Recueil des traités des Nations unies*, т. 828, № 11851, стр. 305), съгласно който страните от Съюза си запазват правото да сключват помежду си специални споразумения за закрила на индустриалната собственост.

16 Съгласно класификацията, която тя установява, клас 35, отнасящ се до услуги, е озаглавен, както следва:

„Реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“.

17 Обяснителната записка към този клас уточнява:

„Клас 35 обхваща главно услуги, извършвани от лица или организации, чиято основна цел е:

1. помощ при дейността или управлението на търговско предприятие или
2. помощ при управлението на търговски сделки или търговската дейност на промишлено или търговско предприятие,

както и услуги, извършвани от рекламни агенции, осъществяващи главно връзките с широката публика, разпространяване на съобщения или обяви по всякакви начини и за всякакви стоки или услуги.

Този клас включва в частност:

- групирането на различни стоки (без транспортирането им) за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин; такива услуги могат да се предоставят от магазини за продажба на дребно, на едро, чрез каталози по пощата или чрез електронни медии, като например уеб сайтове или телевизионни програми (телешопинг);
- услуги, включващи записването, транскрибирането, съставянето, компилирането или систематизирането на писмени съобщения и записи, както и компилацията на математически или статистически данни;
- услуги на рекламните агенции и услуги като разпространение на проспекти — директно или по пощата, или разпространение на мостри. Този клас може да се отнася до рекламата във връзка с други услуги, като тези, засягащи отпускането на банкови заеми или реклама по радиото.

[...]“.

Обстоятелствата по спора и спорните решения

18 Обстоятелствата по спора съгласно обжалваните съдебни решения могат да бъдат обобщени, както следва.

19 На 20 ноември 2008 г. и 13 август и 12 ноември 2009 г. встъпилата в производството пред Общия съд страна Burlington Fashion подава искания за защита в Съюза на следните международни регистрации:

- посочваща Съюза международна регистрация № 1017273, която предоставя защита на изобразената по-долу фигуративна марка:



- посочваща Съюза международна регистрация № 1007952, която предоставя защита на изобразената по-долу фигуративна марка:



- посочваща Съюза международна регистрация № 982021, която предоставя защита на изобразената по-долу фигуративна марка:



- посочваща Съюза международна регистрация № W982020, която предоставя защита на словната марка BURLINGTON.

20 Стоките, за които се иска защитата, спадат към класове 3, 14, 18 и 25 по смисъла на Ницската спогодба 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 кувари, чанти (включени в този клас), малки кожени артикули (включени в този клас); по-специално портмонета, портфейли, калъфчета за ключове; чадъри за дъжд и чадъри под формата на слънчобрани“;
 - клас 25: „Обувки, облекло, шапки, колани“.
- 21 На 12 август 2009 г. и 17 май и 16 август 2010 г. Tulliallan Burlington подава възражения на основание член 41 от Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на заявените марки за стоките от класове 3, 14 и 18. Възражението се основава по-специално на необходимостта да се защитят притежаваните от Tulliallan Burlington по-ранни марки и права, възпроизведени по-долу:
- словната марка „BURLINGTON“, регистрирана в Обединеното кралство под номер 2314342 на 5 декември 2003 г. и надлежно подновена на 29 октомври 2012 г. за услуги от следните класове:
 - 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. и надлежно подновена на 29 октомври 2012 г. за същите услуги от класове 35 и 36 по смисъла на Ницката спогодба, както и за услуги от клас 41 съгласно същата, отговарящи 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“;

- възпроизведената по-долу фигуративна марка, регистрирана в Обединеното кралство под номер 2330341 на 7 ноември 2003 г. и надлежно подновена на 25 април 2013 г. за посочените по-горе услуги от класове 35, 36 и 41 по смисъла на Ницката спогодба:



- възпроизведената по-долу фигуративна марка на Европейския съюз № 3618857, регистрирана на 16 октомври 2006 г. и вследствие на производство за отмяна № 8715 C — ограничена до услугите от класове 35, 36 и 41 по смисъла на Ницката спогодба:



- клас 35: „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; 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 41: „развлекателни услуги; предоставяне на развлекателни услуги на живо“.
- 22 Доводите в подкрепа на възражението са основани на член 8, параграф 1, буква б), както и на член 8 параграфи 4 и 5 от Регламент № 207/2009.
- 23 С решения от 10 юли, 8 октомври и 8 и 22 ноември 2013 г. отделът по споровете разглежда възраженията единствено въз основа на по-ранната марка на Европейския съюз № 3618857, уважава ги за спорните стоки от класове 3, 14 и 18 и осъжда встъпилата страна да заплати разноските.
- 24 На 20 август и 3 и 11 декември 2013 г. и 2 януари 2014 г. Burlington Fashion подава пред EUIPO четири жалби на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 срещу решенията на отдела по споровете.

- 25 Със спорните решения четвърти апелативен състав на EUIPO отменя решенията на отдела по споровете и отхвърля посочените възражения.
- 26 В спорните решения четвърти апелативен състав на първо място по същество приема във връзка с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, че репутацията на по-ранните фигуративни марки е доказана за съответната територия, що се отнася до услугите от класове 35 и 36 по смисъла на Ницката спогодба, с изключение на услугата „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 довода, основан на член 8, параграф 4 от този регламент, четвърти апелативен състав приема по същество, че Tulliallan Burlington не е доказало, че са изпълнени необходимите условия, за да се установи наличието на заблуждаващо представяне и вреда по отношение на целевите потребители. На трето място, във връзка с довода, основан на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент, той по същество приема, че разглежданите стоки и услуги са различни, поради което е изключена всякаква вероятност от объркване, независимо от сходството на конфликтните марки.

Производствата пред Общия съд и обжалваните съдебни решения

- 27 На 23 март 2016 г. Tulliallan Burlington подава в секретариата на Общия съд четири жалби за отмяна на спорните решения.
- 28 В подкрепа на всяка от жалбите си жалбоподателят изтъква три основания за отмяна, като по същество първото включва нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, процесуален порок и нарушение на процесуалните норми, второто — нарушение на задължението за мотивиране, нарушение на правото на изслушване и нарушение на член 8, параграф 4 от този регламент, и третото — нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент.
- 29 В обжалваните съдебни решения, чиито диспозитиви и мотиви са идентични, Общият съд приема, че не е налице нито едно от изтъкнатите от Tulliallan Burlington основания за отмяна.
- 30 По отношение на първото основание, в точка 28 от обжалваните съдебни решения Общият съд посочва, че според четвърти апелативен състав репутацията на по-ранните марки не е доказана, що се отнася до услугите за продажба на дребно от клас 35 по смисъла на Ницката спогодба.
- 31 В точка 33 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че тълкуването, което Съдът дава в точка 34 от решение от 7 юли 2005 г., *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, наричано по-нататък „решението Praktiker“, EU:C:2005:425), не допуска тезата на EUIPO, че услугите, предоставяни от търговски център, се свеждат 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 търговски център.
- 32 Въз основа на това в точка 34 от обжалваните съдебни решения Общият съд заключава, че с оглед на текста на клас 35 по смисъла на Ницката спогодба понятието „услуги за продажба на дребно“, както е тълкувано от Съда в точка 34 от решение *Praktiker*, включва и услугите за продажба, предлагани от търговски център. В следващата точка от обжалваните съдебни решения той прави извода, че стриктното тълкуване на понятието „услуги за продажба на дребно“, възприето от четвърти апелативен състав, е неправилно и че Tulliallan Burlington може да се позове на защитата на репутацията на по-ранните марки за всички услуги от клас 35, за които се отнасят по-ранните марки.

- 33 След като припомня в точки 37—42 от обжалваните съдебни решения практиката на Съда относно предвидената в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 защита на марките с репутация, в точка 43 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че в случая Tulliallan Burlington не е представило пред четвърти апелативен състав или пред Общия съд съгласувани доказателства, които да позволяват да се направи извод, че използването на заявената марка извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки. В следващите точки от обжалваните съдебни решения Общият съд отбелязва, че макар да изтъква „почти уникалния“ характер на своите по-ранните марки, Tulliallan Burlington не е представило конкретни доказателства, че използването на заявените марки намалява привлекателността на неговите по-ранни марки.
- 34 Във връзка с твърдението за процесуален порок на спорните решения, в точка 46 от обжалваните съдебни решения Общият съд отбелязва, че инстанциите на EUIPO надлежно са взели предвид бележките на Tulliallan, поради което отхвърля оплакването като неоснователно.
- 35 Що се отнася до второто основание за отмяна, Общият съд най-напред отхвърля доводите на Tulliallan Burlington за нарушение на задължението за мотивиране и за нарушение на правото на изслушване. По-специално, в точка 53 от обжалваните съдебни решения той приема, че Tulliallan Burlington е имало пълната възможност да представи бележки относно условията, предвидени в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.
- 36 В това отношение Общият съд по същество приема в точки 54 и 55 от обжалваните съдебни решения, че ако Tulliallan Burlington не е доразвило пред четвърти апелативен състав изтъкнатото от самото него в производството по възражение оплакване, а именно за нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, апелативният състав не може да бъде упрекнат в това, че не е поискал от страните да представят допълнителни бележки по този въпрос.
- 37 По-нататък, след като в точки 56—58 от обжалваните съдебни решения припомня съдебната практика относно условията, установени в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, и тази относно доказателствената тежест, Общият съд констатира, че Tulliallan Burlington не е посочило необходимите правни или фактически обстоятелства, за да докаже, че условията относно прилагането на тази разпоредба са били надлежно изпълнени, а само е заявило пред четвърти апелативен състав, че поддържа доводите, изтъкнати пред отдела по споровете.
- 38 Ето защо Общият съд приема, че второто основание за отмяна не е налице и че апелативният състав с основание е приел, че Tulliallan Burlington не е доказало надлежното изпълнение на условията, на които се основават исковете при злоупотреба с наименование.
- 39 Що се отнася до третото основание за отмяна, след като в точки 66—68 от обжалваните съдебни решения припомня практиката относно вероятността от объркване, Общият съд приема, че четвърти апелативен състав с основание е приел, че стоките, до които се отнасят заявените марки, не са сходни с услугите, до които се отнасят по-ранните марки и които попадат в класове 35 и 36 по смисъла на Ницската спогодба. Що се отнася по-специално до този клас 35, в точка 70 от обжалваните съдебни решения Общият съд приема, че за услугите за продажба на дребно е необходимо предлаганите за продажба стоки да бъдат конкретно уточнени. В това отношение Общият съд се позовава на решение Praktiker (т. 50) и на решение от 24 септември 2008 г., Oakley/CXВП — Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, т. 44).
- 40 Според Общия съд при липса на конкретно посочване на стоките, които могат да се продават в различните магазини, от които се състои търговски център като Burlington Arcade, е невъзможно да се установи сходство или взаимно допълване между услугите, до които се отнасят по-ранните марки, и стоките, до които се отнасят заявените марки. Въз основа на това в точка 72 от обжалваните съдебни решения Общият съд заключава, че трябва да се отхвърли доводът на Tulliallan Burlington, че що се отнася до услугите, предоставяни от търговски

центрове, не е необходимо съответните стоки да се уточняват, тъй като предвид текста на клас 35 от Ницската спогодба понятието „услуги за продажба на дребно“, както е тълкувано от Съда в точка 34 от решение Praktiker, включва услугите за продажба, предоставяни от търговски център.

- 41 Въз основа на това в точка 74 от обжалваните съдебни решения Общият съд заключава, че едно от необходимите условия, посочени в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, не е изпълнено, поради които не е налице третото основание за отмяна и жалбите следва да се отхвърлят изцяло.

Производството пред Съда и исканията на страните

- 42 С жалбите си Tulliallan Burlington иска от Съда:

- да отмени обжалваните съдебни решения, доколкото се отхвърлят неговите жалби срещу спорните решения,
- да отмени спорните решения или, при условията на евентуалност, да върне делата на Общия съд за произнасяне в съответствие с решението на Съда,
- да осъди EUIPO и Burlington Fashion да заплатят съдебните разноски.

- 43 EUIPO иска от Съда:

- да отмени обжалваните съдебни решения, доколкото Общият съд е отхвърлил жалбите, основани на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 и трите по-ранни марки на Обединеното кралство, № 2314342, № 2314343 и № 2330341,
- да отхвърли жалбите в останалата им част и
- да осъди всяка от страните да понесе направените от нея съдебни разноски.

- 44 Burlington Fashion иска от Съда:

- да отхвърли жалбите изцяло и
- да осъди Tulliallan Burlington да заплати съдебните разноски на Burlington Fashion в производствата пред Съда и Общия съд и разноските му в производствата пред четвърти апелативен състав.

- 45 С решение на председателя на Съда от 12 юни 2018 г. делата са съединени за целите на писмената и устната фаза на производството и на съдебното решение.

По жалбите

- 46 В подкрепа на жалбите си Tulliallan Burlington изтъква три основания за отмяна, които са едни и същи по четирите разглеждани дела, като първото е нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, второто — нарушение на член 8, параграф 4 от този регламент, и третото — нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент.

По първото основание на жалбите

Доводи на страните

- 47 Първото основание за отмяна на обжалваните съдебни решения, изтъкнато от Tulliallan Burlington, е нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, отнасящ се до възражението, основано на засягане на репутацията на по-ранна марка.
- 48 Твърденията по първото основание по същество се подразделят на три части.
- 49 В рамките на първата част на първото основание Tulliallan Burlington твърди, че с оглед на доказателствата за естеството и обхвата на тази репутация Общият съд е следвало да приеме, като се основе на обща преценка, отчитаща факторите, изложени в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 42), че потребителите свързват по-ранните марки със заявените марки.
- 50 Същност за услугите, предоставяни от търговски център, било необходимо взаимодействие с крайните потребители на продаваните в магазините стоки. Продавачите на дребно в търговския център и техните стоки се ползвали с по-голям престиж поради свързаното им с търговския център Burlington Arcade и потребителят свързвал по-ранните марки с доставката на луксозни стоки като по-специално бижута, кожени изделия или парфюми.
- 51 Вместо обаче да констатира, че е налице връзка между по-ранните марки и заявените марки, Общият съд разгледал увреждането на отличителния характер и неоснователно извлечената от същия полза.
- 52 В рамките на втората част на първото основание Tulliallan Burlington твърди, във връзка с размиването на отличителния характер и с неоснователно извлечената полза, че в точки 36—44 от обжалваните съдебни решения Общият съд е приел, че то не е доказало такова размиване или такава полза с оглед на установените от цитираната съдебна практика критерии.
- 53 Подходът, следван от Общия съд в точки 44 и 45 от обжалваните съдебни решения, обаче неправилно бил по-взискателен от изисквания от съдебната практика. Така той взел предвид репутацията на марките на магазините от търговския център, въпреки че тя била без значение. Също така Общият съд отчел факта, че „Burlington“ е и име на други много известни места, въпреки че не разполагал с каквото и да било доказателство за евентуалната репутация на тези места, като вследствие на това изискал невъзможна за достигане степен на доказване. От това следвало, че Общият съд не се е съобразил с подхода, развит от Съда в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Второ, Общият съд не взел предвид релевантните доказателства, представени пред него и пред четвърти апелативен състав, които щели да са 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/CXВП (C-383/12 P, EU:C:2013:741, т. 43).
- 55 В рамките на третата част на първото основание Tulliallan Burlington преповтаря пред Съда едно от основанията за отмяна на спорните решения, което е изложил в жалбите си срещу тях, а именно че четвърти апелативен състав, а сега вече — Общият съд, не е взел предвид изложените пред него доводи.
- 56 Burlington Fashion моли твърденията по първото основание на жалбите да се отхвърлят изцяло.

- 57 Във връзка с твърденията по първите две части на първото основание то счита, че Tulliallan Burlington не е обяснило защо съществува риск от неоснователно извличане на полза или от увреждане, що се отнася до стоките от класове 3, 14 и 18 по смисъла на Ницската спогодба. От една страна, не можело да се приеме, че по-ранните марки имат уникален характер, доколкото и Burlington Fashion от дълго време използвало идентичен или сходен знак във връзка с гама от разнообразни стоки. От друга страна, Tulliallan Burlington не бил доказало връзката между знаците, защитени от по-ранните марки, и търговския център Burlington Arcade.
- 58 Освен това Общия съд не можел да бъде упрекван в налагане на Tulliallan Burlington на по-висок стандарт на доказване от този, който следва от съдебната практика. Съгласно тази практика възразяващата страна трябвало да докаже, че са изпълнени две самостоятелни условия, а именно, от една страна, разсейването на образа и идентичността на марката с репутация, и от друга страна, промяната на икономическото поведение на тези потребители. В изводите си в точка 43 от обжалваните съдебни решения обаче Общият съд правилно посочил, че Tulliallan Burlington не е представило пред четвърти апелативен състав или пред Общия достатъчно доказателства, за да се установи, че тези условия са изпълнени.
- 59 EUIPO счита, че твърденията по първото основание на жалбите трябва да се отхвърлят изцяло.
- 60 Що се отнася до първата част на това основание, EUIPO поддържа, че Общият съд изрично се е позовал на релевантната съдебна практика относно преценката за наличие на връзка между конфликтните марки. Като се позовал на решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), след това Общият съд по същество приел, че обстоятелството, че репутацията на по-ранната марка е голяма, не е достатъчно, за да докаже, че използването на заявената марка извлича или може да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, или може да я увреди. Правилно Общият съд подчертал, че притежателят на последната трябва също така да докаже, че икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, предлагани от притежателя на по-ранната марка, е могло или би могло да се промени поради използването на заявената марка.
- 61 Що се отнася до втората част на първото основание, EUIPO счита, че Общият съд правилно е приел, че Tulliallan Burlington не е представило достатъчно доказателства за наличието на такава възможност, и че установените от Общия съд изисквания в областта на доказването не са твърди високи, доколкото последният се е съобразил стриктно с практиката на Съда.

Съображения на Съда

- 62 В рамките на първата на част на първото основание на жалбите си Tulliallan Burlington поддържа, че в обжалваните съдебни решения Общият съд е пропуснал да разгледа въпроса дали съществува връзка между по-ранните марки, които е признал за марки с репутация, и заявените марки, въпреки че наличието на такава връзка било необходимо условие, за да се установи, че са нарушени правата върху по-ранните марки съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 63 В това отношение следва да се отбележи, че в решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, т. 30 и цитираната съдебна практика), Съдът приема, че когато са налице, посочените в член 8, параграф 5 от този регламент нарушения на правата върху марките с репутация са последица от определена степен на сходство между по-ранните и по-късните марки, поради която съответните потребители свързват двете марки, т.е. правят връзка между тях, дори да не ги объркват.

- 64 Когато в съзнанието на потребителите не се прави подобна връзка, използването на по-късната марка не може да извлече неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, или да ги увреди (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 31).
- 65 Съдът обаче уточнява, че само по себе си съществуването на подобна връзка не би могло да е достатъчно, за да се направи изводът, че е налице едно от нарушенията по член 8, параграф 5 от посочения регламент, които представляват специфичното условие за предвидената от същата разпоредба защита на марките с репутация (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 32).
- 66 За да се приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, трябва да са изпълнени три условия, а именно: първо, наличие на връзка между по-ранните марки и заявените марки, второ, съществуване на репутация на по-ранната марка, изтъкната в подкрепа на възражението, и трето, наличие на риск, че използването без основателна причина на заявената марка би извлякло неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка, или би ги увредило. Тези три условия са кумулативни, поради което липсата на някое от тях е достатъчна, за да не се приложи посочената разпоредба.
- 67 В случая при извършване на преценката съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 Общият съд най-напред констатира в точка 35 от обжалваните съдебни решения, че Tulliallan Burlington може да се позове на защитата на репутацията на по-ранните марки за регистрираните услуги от клас 35 по смисъла на Ницката спогодба. След това в точка 36 от тези съдебни решения той отбелязва, че в спорните решения четвърти апелативен състав приема, че не е налице връзка между конфликтните марки и че Tulliallan Burlington не е доказало, че използването на заявените марки може да доведе до неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки, или да ги увреди. Без обаче да прецени дали е налице връзка между конфликтните марки, Общият съд направо преминава към анализ на третото условие, установено в този член, а именно условието за различните рискове от нарушаване.
- 68 След припомняне на практиката на Съда по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, в точки 37—42 от обжалваните съдебни решения Общият съд всъщност само потвърждава спорните решения, като по същество приема, че представените от Tulliallan Burlington доказателства не са достатъчни, за да се установи, че използването на заявените марки би намалило привлекателността на по-ранните марки.
- 69 Както беше припомнено в точка 66 от настоящото решение, за да се приложи член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, трябва да са изпълнени три кумулативни условия, така че неизпълнението на едно от тях е достатъчно, за да не се приложи тази разпоредба.
- 70 Следователно в обжалваните съдебни решения Общият съд е можел, без да допуска грешка при прилагане на правото, да разгледа първо въпроса дали, като се изходи от предпоставката, че потребителите ще свържат заявените марки с по-ранните марки, съществува риск използването на първите да извлече неоснователно полза от отличителния характер или репутацията на вторите, или да ги увреди. Със самото установяване на липса на такъв риск той изключва необходимостта от разглеждане на верността на изходната му теза, а именно че е налице връзка между по-ранните марки и заявените марки.
- 71 Ето защо твърденията по първата част на първото основание следва да се отхвърлят като неоснователни.

- 72 С твърденията си по втората част на първото основание Tulliallan Burlington по същество упреква Общия съд в грешка при прилагане на правото, допусната при преценката дали е налице риск използването на заявените марки без причина да извлече неоснователно полза от отличителния характер или репутацията на по-ранните марки или да ги увреди по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 73 В това отношение следва да се припомни, от една страна, че нарушенията, от които член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 защитава марките с репутация, са първо, увреждане на отличителния характер на по-ранната марка, второ, увреждане на репутацията на тази марка, и трето, неоснователно извличане на полза от отличителния характер или от репутацията на посочената марка (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 27).
- 74 И само един от трите вида нарушения е достатъчен за прилагането на посочената разпоредба (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 28).
- 75 От друга страна, макар да не е длъжен да доказва съществуването на действително настоящо нарушение по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 на правата му върху марката, притежателят на по-ранната марка трябва все пак да докаже съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за сериозен риск от подобно нарушение в бъдеще (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 38).
- 76 Съществуването на някое от нарушенията по посочената разпоредба или на сериозен риск от подобно нарушение в бъдеще трябва да се преценява общо, като се отчитат всички относими към случая фактори, и по-специално степента на репутация и отличителност на по-ранната марка, степента на сходство между конфликтните марки, както и естеството и степента на близост между съответните стоки или услуги (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 68).
- 77 Що се отнася по-специално до увреждането на отличителния характер на по-ранната марка, определяно също като „размиване“, „огризване“ или „замъгляване“, такова увреждане е налице, щом като е отслабена способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана и използвана, като произхождащи от притежателя на посочената марка, тъй като използването на по-късната марка води до разсейване на идентичността на по-ранната марка и на нейното влияние върху съзнанието на потребителите. Такъв по-специално е случаят, когато по-ранна марка, която незабавно е била свързвана със стоките или услугите, за които е регистрирана, вече не е в състояние да го направи (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 29).
- 78 Съдът също така уточнява, че за да се докаже, че използването на по-късната марка уврежда или може да увреди отличителния характер на по-ранната марка, трябва преди това да е доказана настъпила вследствие от използването на по-късната марка промяна в икономическото поведение на средния потребител на стоките и услугите, за които е регистрирана по-ранната марка, или да е доказан сериозен риск, че такава промяна ще настъпи в бъдеще (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, т. 77).
- 79 В случая в точка 43 от обжалваните съдебни решения Общият съд констатира, че нито пред апелативния състав, нито пред Общия съд жалбоподателят е представил непротиворечиви 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“, и така посочва само един от трите вида нарушения по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

- 80 В точка 44 от обжалваните съдебни решения Общият съд мотивира тази констатация, като посочва, че жалбоподателят „не е представил конкретни доказателства, че използването на заявената марка намалява привлекателността на неговите по-ранни марки“.
- 81 От една страна обаче, неясното споменаване от Общия съд на евентуално намаляване на „привлекателността“ на по-ранните марки не може да потвърди със сигурност, че той действително е преценил дали е съществува риск от увреждане на отличителния характер или репутацията на по-ранните марки по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. От друга страна, констатацията, че липсва риск от такова намаляване, при всяко положение не позволява да се установи липса на риск от неоснователно извличане на полза от отличителния характер или репутацията на по-ранните марки по смисъла на същата разпоредба.
- 82 В точка 45 от обжалваните съдебни решения Общият съд добавя, че „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“.
- 83 Дори обаче да се приеме, че е вярна, тази констатация на Общия съд не се отнася пряко до нито един от трите вида нарушения по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Те са свързани не с „търговската привлекателност“ на място, обозначено с по-ранна марка, а до риска използването на заявената марка без причина да извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на тази по-ранна марка, или да ги увреди.
- 84 От всички изложени по-горе съображения следва, че Общият съд не е преценил доказателствата, представени от Tulliallan Burlington в подкрепа на основанието за възражение, изведено от член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, с оглед на предвидените в тази разпоредба критерии и съответно е допуснал грешка при прилагане на правото.
- 85 Следователно твърденията по втората част на първото основание са основателни. Ето защо трябва да се приеме, че е налице първото посочено в жалбите основание за отмяна, без да се разглеждат твърденията по неговата трета част.

По второто основание на жалбите

Доводи на страните

- 86 Твърденията по второто основание на жалбите се поразделят на две части. В рамките на първата част се твърди нарушение на правото на изслушване, а в рамките на втората — нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, отнасящ се до иска за злоупотреба с наименование.
- 87 Що се отнася до първата част на второто основание, Tulliallan Burlington посочва, че отделът по споровете е преценил валидността на заявените марки единствено въз основа на по-ранната марка на Европейския съюз и с оглед на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
- 88 Tulliallan Burlington обаче било изложило и основания за възражение по член 8, параграфи 1 и 4 от този регламент и пред четвърти апелативен състав продължило да поддържа всичките си основания за възражение. В писмото си от 28 септември 2015 г. последният изразил намерението си да разгледа преписките и въз основа на по-ранната британска марка № 2314343

и приканил страните да представят бележките си във връзка с тази марка, без обаче да посочи останалите основания, които ще прецени, и без да прикани страните да представят бележки по друго основание.

- 89 Така Tulliallan Burlington упреква Общия съд, че не е приел, че четвърти апелативен състав е трябвало да прикани страните да представят бележките си във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. В точка 54 от обжалваните съдебни решения Общият съд заявил, че четвърти апелативен състав не е бил длъжен да поиска от страните да представят допълнителни бележки, което представлявало нарушение на правото на изслушване, освен при произнасяне единствено относно член 8, параграф 5 от този регламент.
- 90 В рамките на втората част на второто посочено от него основание Tulliallan Burlington упреква Общия съд, че в точка 62 от обжалваните съдебни решения е приел, че то не е доказало изпълнението на условията по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. По-специално го упреква, че е допуснал грешка в изводите си, като се имат предвид доказателствата за репутацията на по-ранните марки, с които е разполагал четвърти апелативен състав.
- 91 EUIPO и Burlington Fashion молят твърденията по второто основание на жалбите да се отхвърлят.

Съображения на Съда

- 92 В рамките на първата част на второто посочено от него основание Tulliallan Burlington упреква Общия съд, че е нарушил правото му на изслушване, като не е приел, че четвърти апелативен състав е трябвало да прикани страните да представят бележките си във връзка с член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, доколкото, за разлика от отдела по споровете на EUIPO, този състав е възнамерявал да разгледа този въпрос.
- 93 От член 75 от Регламент № 207/2009 следва, че решенията на EUIPO се основават единствено на мотиви, по които заинтересованите страни са имали възможност да представят своите коментари. В тази разпоредба е закрепено правото на страните да бъдат изслушвани в производството пред EUIPO.
- 94 Това право обхваща всички фактически или правни обстоятелства, на които се основава решението, но не и окончателното становище, което администрацията възнамерява да приеме (определение от 8 септември 2015 г., DTL Corporación/CXВП, C-62/15 P, непубликувано, EU:C:2015:568, т. 45). То също така не задължава апелативния състав на EUIPO, преди да вземе окончателно становище по преценката на представените от определена страна факти и доказателства, да предостави на последната нова възможност да изложи становището си относно посочените факти и доказателства (решение от 19 януари 2012 г., CXВП/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, т. 53). Освен това, когато самата страна е представила съответните факти и доказателства, се предполага, че при представянето им тя е била напълно в състояние да изложи евентуалната им релевантност за разрешаването на спора (определение от 4 март 2010 г., Kaul/CXВП, C-193/09 P, непубликувано, EU:C:2010:121, т. 66).
- 95 В случая самото Tulliallan Burlington е посочило, като едно от основанията за възраженията си, член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 и е могло в тази връзка да представи аргументите и доказателствата, които е считало за относими.
- 96 Всъщност в точка 53 от обжалваните съдебни решения Общият съд отбелязва, че от преписката по делото се установява, че по време на цялото производство пред инстанциите на EUIPO жалбоподателят е бил в състояние да представи бележките си. Tulliallan Burlington не оспорва установеното от Общия съд и самото то признава, че в бележките си от 20 февруари 2014 г.,

представени пред четвърти апелативен състав, е посочило, че поддържа всяко от основанията за възражения, които е посочило, включително това по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.

- 97 Освен това, както отбелязва Съдът в решение от 13 март 2007 г., СХВП/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, т. 57), жалбата, с която е сезиран апелативният състав, го задължава да проведе нова, пълна проверка по съществуването на възражението както от правна, така и от фактическа страна. От това следва, че в случая апелативният състав е бил длъжен да проведе нова проверка на всички основания за възражение, изтъкнати от Tulliallan Burlington, и по-специално на основанието, изведено от член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. При това положение Tulliallan Burlington е могло да изложи в бележките си пред апелативния състав всеки допълнителен довод, който е считало за относим във връзка с това основание за възражение, без да е необходимо да бъде специално приканвано от апелативния състав.
- 98 Ето защо Общият съд правилно е приел, че апелативният състав не може да бъде упрекван, че не е поискал от страните допълнителни бележки по този въпрос.
- 99 От това следва, че твърдението по първата част на второто основание трябва да бъде отхвърлено като неоснователно.
- 100 В рамките на втората част на второто изтъкнато от него основание Tulliallan Burlington упреква Общия съд в грешка при преценката на доказателствата, които то е представило в подкрепа на възражението си, основано на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.
- 101 Съгласно постоянната практика на Съда от член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС и член 58, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз следва, че обжалването се ограничава само до правни въпроси. Поради това единствено Общият съд е компетентен да установява относимите факти, както и да преценява доказателствата. Следователно преценката на тези факти и на тези доказателства, освен в случай на тяхното изопачаване, не представлява правен въпрос, който в това си качество да подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (решение от 13 ноември 2019 г., Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, непубликувано, EU:C:2019:961, т. 47).
- 102 Освен това изопачаването трябва ясно да личи от материалите по делото, без да е необходимо да се прибегва до нова преценка на фактите и доказателствата. В тежест на жалбоподателя е да посочи точно фактите и доказателствата, които според него са изопачени от Общия съд, и да докаже грешките в анализа, които при извършената от последния преценка са довели до това изопачаване (решение от 13 ноември 2019 г., Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, непубликувано, EU:C:2019:961, т. 48).
- 103 Tulliallan Burlington твърди по същество, че ако беше взел предвид представените доказателства по начина, който то предлага, Общият съд би трябвало да стигне до извода, че злоупотребата с наименование е установена. Следва обаче да се констатира, че с това Tulliallan Burlington само критикува фактическите преценки в обжалваните съдебни решения и не представя нищо, доказващо, че Общият съд е изопачил относимите факти или доказателства.
- 104 Ето защо твърдението по втората част на изтъкнатото от него основание трябва да се отхвърли като недопустимо.
- 105 Като се има предвид изложеното по-горе, твърденията по второто основание трябва да се отхвърлят отчасти поради неоснователност и отчасти поради недопустимост.

По третото основание на жалбите

Доводи на страните

- 106 Като трето основание на жалбите се изтъкват нарушения на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009. Твърденията по това основание се подразделят на четири части.
- 107 В рамките на първата част на третото основание Tulliallan Burlington изтъква, че в решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, т. 48), Съдът е приел, че произтичащото от решение Praktiker изискване, че заявителят на марка, обозначаваща услуги за продажба на дребно, трябва да уточни видовете стоки, до които се отнасят тези услуги, не се прилага за марките, регистрирани преди това решение. Освен това то поддържа, че в съответствие с принципа на правна сигурност съдебната практика, произтичаща от решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), би трябвало да се прилага също към заявките за марки, които са публикувани към датата на решение Praktiker, както и към тези, които са вече подадени без поискано от EUIPO изменение. Така решение Praktiker не се прилагало за нито една от по-ранните марки, противно на приетото от Общия съд в обжалваните съдебни решения.
- 108 В рамките на втората част на третото основание Tulliallan Burlington поддържа, че Общият съд при всяко положение е допуснал грешка при анализа на решение Praktiker. Обхватът на това решение бил твърде ограничен, доколкото то се отнасяло конкретно само до стоките, предмет на услугите за продажба на дребно, и не би могло да се приложи за марки, обозначаващи услугите на търговски център.
- 109 В рамките на третата част на третото основание Tulliallan Burlington счита, че дори по-ранните марки действително да попадат в приложното поле на решение Praktiker, е неправилен изводът на Общия съд, че това решение задължително е пречка да се приеме, че е налице сходство между знаците. Всъщност посоченото решение не налагало такова ограничение, доколкото просто давало насоки за форма на регистрацията, която би улеснила анализа на водещо до объркване сходство, без обаче да възпрепятства 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 регистрацията, която е до такава степен сходна, че може да доведе до объркване.
- 110 В рамките на четвъртата част на трето основание Tulliallan Burlington изтъква, че поради неправилно тълкуване на решение Praktiker Общият съд не е преценил вероятността от объркване, нито е върнал преписките на четвърти апелативен състав, за да може той да прецени тази вероятност.
- 111 Burlington Fashion счита, че всички твърдения по третото основание на жалбите трябва да се отхвърлят.
- 112 Първо, противно на това, което твърди Tulliallan Burlington, услугите, за които се отнасят по-ранните марки, действително попадали в категорията „услуги за продажба на дребно“. Общият съд правилно приел, че тази услуги попадат в тази категория.
- 113 Второ, решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), не позволявало да се отмени изводът на Общия съд, направен в точка 71 от обжалваните съдебни решения. От една страна, в това решение Съдът уточнил, че решение Praktiker се прилага само за марките, регистрирани преди датата на неговото обявяване, а случаят с по-ранната марка на Европейския съюз не бил такъв. От друга страна, макар решение Praktiker да не е пряко

приложимо за трите по-ранни британски марки, в решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), Съдът посочил, че следва да се имат предвид принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания.

- 114 EUIPO намира някои от доводите по трето основание за основателни, но само що се отнася до трите по-ранни британски марки, не и що се отнася до по-ранната марка на Европейския съюз.
- 115 От една страна, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото, като приложил решение Praktiker, въпреки че съдебната практика, произтичаща от това решение, не била релевантна за разрешаването на разглежданите спорове с оглед на трите по-ранни британски марки. В това отношение EUIPO отбелязва, че в решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), Съдът приема, че от решение Praktiker следва, че обхватът на защитата на марка, регистрирана преди обявяването на това решение, не може да бъде засегнат от произтичащата от това решение съдебна практика, тъй като то се отнася само до новите заявки за регистрация.
- 116 Така Съдът изрично отрекъл каквото и да било обратно действие на решение Praktiker за марките, които са вече регистрирани преди датата на неговото обявяване. По настоящите дела трите по-ранни британски марки били регистрирани през 2003 г., тоест много преди обявяването на това решение, което е от 7 юли 2005 г.
- 117 Направените от Общия съд в обжалваните съдебни решения констатации, че стоките, обозначени със заявените марки, и услугите на търговски центрове не са сходни, обаче почивали на неправилния постулат, че съдебната практика, произтичаща от решение Praktiker, се прилага в настоящия случай.
- 118 Ето защо EUIPO счита, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приложил произтичащата от това решение съдебна практика по отношение на трите по-ранни британски марки.
- 119 От друга страна, Общият съд също така не взел предвид доказателствените искания във връзка с използването на трите по-ранни британски марки. Най-напред EUIPO отбелязва, че отделът по споровете е уважил възраженията единствено въз основа на по-ранната марка на Европейския съюз и по съображения за процесуална икономия е приел, че не е необходимо да се разглеждат доказателствата за използване, представени за тези три марки. След това EUIPO отбелязва, че без да разгледа доказателствените искания във връзка с това използване, четвърти апелативен състав е отменил решенията на отдела по споровете и е отхвърлил възраженията, що се отнася до член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, като е констатирал, без повече уточнения, че спорните стоки не са сходни с услугите на търговски център, попадащи в клас 35 по смисъла на Ницката спогодба.
- 120 Разглеждането на доказателствените искания във връзка с използването евентуално би позволило да се определят конкретните стоки, предмет на „услугите на търговски център/услугата за продажба на дребно“, предоставяни от Tulliallan Burlington под трите по-ранни британски марки. Точният обхват на тези три по-ранни марки можел да бъде определен, доколкото определени конкретните стоки, обхванати от услугите на търговски център, можели да бъдат. Това следвало едновременно от член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 и от решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, т. 50).
- 121 От това следвало, че като не разгледал доказателствата за използването на трите по-ранни британски марки и същевременно отхвърлил жалбите, основани на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, поради липса на сходство на стоките, четвърти апелативен състав

допуснал грешка при прилагане на правото, която Общият съд повторил. За сметка на това EUIPO счита, че Общият съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, що се отнася до преценката на вероятността от объркване с оглед на по-ранната марка на Европейския съюз.

122 EUIPO моли останалите доводи да се отхвърлят.

Съображения на Съда

123 В рамките на различните части на третото основание, изтъкнато от Tulliallan Burlington, които следва да бъдат разгледани заедно, последното по същество упреква Общия съд в грешка в прилагане на правото, тъй като неправилно се е основал на решение Praktiker, за да приеме в точка 71 от обжалваните съдебни решения, 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.

124 В това отношение следва да се припомни, че що се отнася до услугите за продажба на дребно, попадащи в клас 35 по смисъла на Ницката спогодба, Съдът е приел, че целта на търговията на дребно е да се продават стоки на потребителите. Тази дейност се състои по-специално в подбор на асортимент от стоки за продажба и предлагане на различни услуги, които целят да накарат потребителя да сключи посочената продажба (вж. в този смисъл решение от 7 юли 2005 г., Praktiker, т. 34).

125 Освен това е уместно да се отбележи, че обяснителната записка за клас 35 по смисъла на Ницката спогодба уточнява, че този клас включва по-специално групирането на различни стоки (без транспортирането им) за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или купи по удобен за него начин. Такива услуги могат да се предоставят от магазини за продажба на дребно, на едро, чрез каталози по пощата или чрез електронни медии, като например уебсайтове или телевизионни програми (телешопинг).

126 От тази обяснителна записка следва, че понятието „услуги за продажба на дребно“ препраща към три основни характеристики, а именно, първо, че предмет на тези услуги е продажбата на стоки на потребителите, второ, че те се насочени към потребителя, за да му позволят да види и купи тези стоки по удобен за него начин, и трето, че те се предоставят за сметка на трети лица.

127 От това следва, че понятието „услуги за продажба на дребно“ обхваща услуги, насочени към потребителя и състоящи се в групиране за сметка на фирмите, заемащи магазините в търговски център, на различни стоки в гама от магазини, позволяващи на потребителя да види и купи стоките по удобен за него начин, както и в предлагане на разнообразни услуги, различни от договора за продажба, целящи да накарат този потребител да закупи стоките, продавани в тези магазини.

128 От изложените по-горе съображения следва, че както самият Общ съд правилно приема в точка 32 от обжалваните съдебни решения, тълкуването, което Съдът е дал в точка 34 от решение Praktiker, 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 по смисъла на Ницката спогодба.

129 Общият съд също така правилно отбелязва в точка 33 от обжалваните съдебни решения, че тълкуването, което Съдът дава в точка 34 от решение Praktiker, не допуска и тезата, че услугите, предоставяни от търговски център, се свеждат основно до услуги за отдаване под наем и за управление на недвижими имоти. Всъщност той изтъква, че понятието „различни услуги“, използвано в посочената точка от решение Praktiker, задължително включва услугите, предоставяни от търговски център с оглед на запазване на привлекателността и практическите

предимства на подобно място за търговия, като целта е да се позволи на клиентите, които са заинтересовани от различни стоки, да ги видят и да ги закупят по удобен за тях начин в гама от магазини.

- 130 Следователно Общият съд е имал основание да приеме в точка 34 от обжалваните съдебни решения, че понятието „услуги за продажба на дребно“ включва предоставяните от търговски център услуги, насочени към потребителя с цел да му се позволи да види и да купи тези стоки по удобен за него начин и ползващи фирмите, които заемат съответния търговски център.
- 131 В точки 70 и 71 от обжалваните съдебни решения Общият приема, че що се отнася до услугите от клас 35 по смисъла на Ницската спогодба, съдът на Съюза е установил ясно, че за услугата за продажба на дребно е необходимо предлаганите за продажба стоки да бъдат конкретно уточнени. Въз основа на това той заключава, че при липса на 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 заявената марка, като даденото в случая от Tulliallan Burlington определение за луксозни стоки не е достатъчно, за да се уточни за какви стоки става въпрос. Ето защо според Общия съд при липса на такова уточнение 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.
- 132 В това отношение следва да се отбележи, че е вярно, че Съдът е приел, че за целите на регистрацията на марка, която обхваща услуги, предоставяни в рамките на търговия на дребно, не е необходимо да се посочва конкретно услугата или услугите, за които е заявена регистрацията, но за сметка на това от заявителя трябва да се изиска да уточни стоките или видовете стоки, за които се отнасят тези услуги (решение Praktiker, т. 49 и 50).
- 133 Въпреки това, от една страна, Съдът е уточнил, че съдебната практика, произтичаща от решение Praktiker, се отнася само до заявките за регистрация на марки и не се отнася до защитата на марки, които са регистрирани към датата на обявяване на посоченото решение (решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus, C-501/15P, EU:C:2017:750, т. 45). Доколкото в случая трите по-ранни британски марки на Tulliallan Burlington, на които то се е позовало в подкрепа на възражението си, са регистрирани преди датата на обявяване на решение Praktiker, те при всяко положение не са били засегнати от задължението, произтичащо от това решение.
- 134 От друга страна, от съображенията в решение Praktiker, посочени в точка 132 от настоящото решение, не може да се направи извод, че когато регистрирана след обявяването на решение Praktiker марка за услуги за продажба на дребно е изтъкната в подкрепа на основанието за възражение по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, това основание за възражение може веднага да се изключи, като просто се посочи, че липсва каквото и да е конкретно посочване на стоките, до които може да се отнасят услугите за продажба на дребно, обхванати от по-ранната марка.
- 135 Възприемането на такъв подход би означавало да се отрече годността на по-ранната марка да бъде изтъкната в подкрепа на възражение, за да се попречи на регистрацията на идентична или сходна марка за идентични или сходни услуги, и съответно да се откаже да ѝ се признае каквото е да било отличителен характер, въпреки че тази марка продължава да е регистрирана и не е обявена за недействителна на някое от основанията, предвидени в Регламент № 207/2009.
- 136 Освен това, както по същество отбелязва EUIPO, е възможно посредством молба за представяне на доказателства за реалното използване на по-ранната марка по смисъла на член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да се определят конкретните стоки, до които се отнасят услугите, за

които е използвана по-ранната марка, и съответно, на основание на последното изречение от този параграф, само тези стоки да се вземат предвид за целите на разглеждането на възражението.

137 Така от всички изложени по-горе съображения следва, че като е констатирал в точка 71 от обжалваните съдебни решения, че при липса на каквото и да е конкретно посочване на стоките, които могат да се продават в различните магазини, от които се състои търговски център като този, за който се отнасят по-ранните марки, отпада всяка възможност да се направи връзка между последните и стоките от заявената марка, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото. Ето защо трябва да се приеме, че е налице третото посочено в жалбите основание за отмяна, без да е необходимо да се разглеждат останалите доводи на Tulliallan Burlington.

По жалбите пред първата инстанция

138 Съгласно член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, в случай на отмяна на решението на Общия съд, Съдът може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това. В случая това е така по четирите дела.

139 В рамките на първото основание на жалбите пред Общия съд Tulliallan Burlington по същество упреква четвърти апелативен състав в нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.

140 По-специално четвърти апелативен състав тълкувал неправилно понятието „услуги за продажба на дребно“, обозначаващо част от услугите, включени в клас 35 по смисъла на Ницката спогодба, за която част не била доказана репутацията на по-ранните марки.

141 Освен това в рамките на третото основание на тези жалби Tulliallan Burlington по същество упреква четвърти апелативен състав в нарушение на член 8, параграф 1, буква б), по-специално тъй като не взел предвид обстоятелството, че потребителите, за които са предназначени услугите на неговия търговски център, и тези, за които са предназначени стоките, обхванати от заявените марки, са едни и същи.

142 В точка 18 от спорните решения четвърти апелативен състав приема, че дейността на Tulliallan Burlington няма връзка с дейност по продажба на дребно и се състои единствено в отдаване под наем на магазините и офисите в неговия търговски център. Въз основа на това той заключава, че Tulliallan Burlington предоставя на своите клиенти единствено услуги за управление на недвижими имоти, но не и услуги за продажба на дребно.

143 В това отношение от точки 124—127 от настоящото решение следва, че понятието „услуги за продажба на дребно“ включва по-специално предоставяните от търговски център услуги, насочени към потребителя с цел да му се позволи да вижда и купува по удобен за него начин и ползващи фирмите, които заемат съответния търговски център.

144 От това следва, че като е възприел тясно определение на понятието „услуги за продажба на дребно“ и като не е взел предвид, че Tulliallan Burlington предоставя такива услуги, четвърти апелативен състав е допуснал, от една страна, грешка при прилагане на правото, състояща се в прекалено стесняване на обхвата на това понятие, и от друга страна, не е квалифицирал правилно фактите.

145 При това положение трябва да се констатира, че са налице първото и третото основание за отмяна, посочени в жалбите пред Общия съд, и спорните решения да се отменят, без да е необходимо да се разглеждат останалите основания на жалбите пред Общия съд.

По съдебните разноси

- 146 Съгласно член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е основателна и Съдът се произнася окончателно по спора, той се произнася по съдебните разноси.
- 147 Съгласно член 138, параграф 1 от този правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от същия, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноси, ако е направено такова искане.
- 148 Тъй като Tulliallan Burlington е направило искане EUIPO и Burlington Fashion да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноси и същите са загубили делото, те следва да бъдат осъдени да понесат направените от тях съдебни разноси и да заплатят поравно съдебните разноси, направени от Tulliallan Burlington както в първоинстанционните производства по дела T-120/16—T-123/16, така и в производствата по обжалване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

- 1) **Отменя 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), от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, непубликувано, EU:T:2017:872), от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, непубликувано, EU:T:2017:871), и от 6 декември 2017 г., Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, непубликувано, EU:T:2017:870).**
- 2) **Отменя решенията на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (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 в четири производства по възражение между Tulliallan Burlington Ltd и Burlington Fashion GmbH.**
- 3) **Осъжда Burlington Fashion GmbH и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) да понесат направените от тях съдебни разноси и да заплатят поравно съдебните разноси, направени от Tulliallan Burlington Ltd както в първоинстанционните производства по дела T-120/16—T-123/16, така и в производствата по обжалване.**

Подписи