



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 4 de marzo de 2020*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Marcas denominativas y figurativas “BURLINGTON” — Oposición del titular de marcas denominativas y figurativas anteriores “BURLINGTON” y “BURLINGTON ARCADE” — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Arreglo de Niza — Clase 35 — Concepto de “servicios de venta al por menor” — Artículo 8, apartado 4 — Usurpación — Artículo 8, apartado 5 — Renombre — Criterios de apreciación — Similitud entre los productos y servicios — Desestimación de la oposición»

En los asuntos acumulados C-155/18 P a C-158/18 P,

que tienen por objeto cuatro recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 22 de febrero de 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, con domicilio social en Saint-Hélier (Jersey), representada por el Sr. A. Norris, Barrister,

recurrente en los asuntos C-155/18 P a C-158/18 P,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. M. Fischer y D. Botis, en calidad de agentes,

parte recurrida en primera instancia,

Burlington Fashion GmbH, con domicilio social en Schmallenberg (Alemania), representada por la Sra. A. Parr, Rechtsanwältin,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y el Sr. N. Piçarra, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Hogan;

Secretario: Sr. M. Longar, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de abril de 2019;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de junio de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante sus recursos de casación, Tulliallan Burlington Ltd solicita la anulación de las sentencias del Tribunal General de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, no publicada, EU:T:2017:872); de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, no publicada, EU:T:2017:871), y de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, no publicada, EU:T:2017:870) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), mediante las que dicho Tribunal desestimó los recursos de la recurrente por los que se solicitaba la anulación de cuatro resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 y R 1635/2013-4; en lo sucesivo, conjuntamente, «resoluciones controvertidas»), sobre sendos procedimientos de oposición seguidos entre Tulliallan Burlington y Burlington Fashion GmbH.

Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue modificado por el Reglamento (CE) n.º 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 386, p. 14) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 40/94»).
- 3 El Reglamento n.º 40/94 fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. El Reglamento n.º 207/2009 fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.º 207/2009, en la redacción entonces vigente, fue derogado y sustituido con efectos a 1 de octubre de 2017 por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
- 4 Habida cuenta de las fechas de presentación de las solicitudes de registro de marca, en este caso el 19 de agosto de 2008 para los registros n.ºs 982020 y 982021, el 2 de abril de 2009 para el registro n.º 1007952 y el 8 de septiembre de 2009 para el registro n.º 1017273, que son determinantes para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, el presente litigio se rige, por un lado, por las disposiciones procedimentales del Reglamento n.º 207/2009 y, por otro, por las disposiciones sustantivas del Reglamento n.º 40/94 para los registros n.ºs 982020, 982021 y 1007952 y por las disposiciones sustantivas del Reglamento n.º 207/2009 para el registro n.º 1017273. Las disposiciones sustantivas de los dos Reglamentos relevantes a efectos del presente litigio son, en esencia, idénticas.
- 5 El artículo 8 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Motivos de denegación relativos», cuyas disposiciones se reprodujeron en el artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, establecía lo siguiente:
- «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
[...]

- b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

[...]

4 Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.»

- 6 De acuerdo con el artículo 43, apartados 1 a 3, del Reglamento n.º 40/94, titulado «Examen de la oposición», cuyas disposiciones se reprodujeron en el artículo 42 del Reglamento n.º 207/2009:

«1. En el curso del examen de la oposición, la Oficina invitará a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

7 Artículo 44 del Reglamento n.º 40/94, titulado «Retirada, limitación y modificación de la solicitud», cuyas disposiciones se reprodujeron en el artículo 43 del Reglamento n.º 207/2009, establecía lo siguiente:

«1. El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también.

2 Por otra parte, la solicitud de marca comunitaria solo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar el nombre y la dirección del solicitante, faltas de expresión o de transcripción o errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte sustancialmente a la marca ni amplíe la lista de productos o servicios. Si las modificaciones se refirieran a la representación de la marca o a la lista de los productos o servicios y se introdujeran después de la publicación de la solicitud, esta se publicará tal como quede una vez modificada.»

8 El artículo 63 del Reglamento n.º 207/2009, que figura en su título VII, titulado «Procedimiento de recurso», establece lo siguiente en su apartado 2:

«Durante el examen del recurso, la sala de recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten, en un plazo que ella misma les fijará, sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes.»

9 Según el artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009:

«Las resoluciones de la [EUIPO] se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

10 Con arreglo al artículo 76 del mismo Reglamento:

«1. En el curso del procedimiento, la [EUIPO] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2 La [EUIPO] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

11 El artículo 151, apartados 1 y 2, de ese mismo Reglamento dispone lo siguiente:

«1. Los registros internacionales que designen a la [Unión Europea] producirán, a partir de la fecha de registro a que se refiere el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior designación de la [Unión] dispuesta en el artículo 3 *ter*, apartado 2, de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de [marca de la Unión].

2 En caso de que no se haya notificado denegación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la [Unión] producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como [marca de la Unión].»

12 El artículo 156, apartados 1 a 3, de ese mismo Reglamento establece lo siguiente:

«1. Los registros internacionales que designen a la [Unión] estarán sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de [marca de la Unión] publicadas.

2. El escrito de oposición se presentará dentro de un plazo de tres meses que empezará a contar a los seis meses de la fecha de la publicación efectuada con arreglo a lo establecido en el artículo 152, apartado 1. Hasta que no se haya abonado la tasa de oposición, la oposición no se considerará debidamente presentada.

3. La denegación de protección sustituirá a la denegación de una solicitud de [marca de la Unión]».

13 La regla 19 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1), titulada «Justificación de la oposición», en la redacción que le dio el Reglamento (CE) n.º 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO 2005, L 172, p. 4), establece lo siguiente en su apartado 1:

«La [EUIPO] ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado [...].».

14 A tenor de la regla 50, apartado 1, de ese mismo Reglamento:

«Salvo disposición en contrario, se aplicarán *mutatis mutandis* a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada.

[...]

Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una división de oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la división de oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009]».

15 El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), se celebró tomando como base el artículo 19 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París el 20 de marzo de 1883, revisada en último lugar en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendada el 28 de septiembre de 1979 (*Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas*, vol. 828, n.º 11851, p. 305), que reserva a los países de la Unión el derecho a concertar separadamente entre sí acuerdos particulares para la protección de la propiedad industrial.

16 La clasificación que establece titula la clase 35, referida a servicios, de la manera siguiente:

«Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.»

17 La nota explicativa de esa clase precisa lo siguiente:

«La clase 35 comprende principalmente los servicios prestados por personas u organizaciones cuyo objetivo primordial es prestar asistencia en:

- 1) la explotación o dirección de una empresa comercial, o
- 2) la dirección de los negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial,

así como los servicios prestados por empresas publicitarias cuya actividad principal consiste en publicar, en cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios.

Esta clase comprende en particular:

- El agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.
- Los servicios que comprenden el registro, transcripción, composición, compilación o sistematización de comunicaciones escritas y grabaciones, así como la compilación de datos matemáticos o estadísticos.
- Los servicios de agencias publicitarias y los servicios tales como la distribución directa o por correo de folletos y la distribución de muestras. Esta clase puede referirse a la publicidad relacionada con otros servicios, tales como los relacionados con préstamos bancarios o publicidad radiofónica.

[...]]»

Antecedentes de los litigios y resoluciones controvertidas

- 18 Los antecedentes de los litigios, tal como resultan de las sentencias recurridas, pueden resumirse del modo siguiente:
- 19 Los días 20 de noviembre de 2008, 13 de agosto de 2009 y 12 de noviembre de 2009, Burlington Fashion, parte coadyuvante ante el Tribunal General, presentó sendas solicitudes de protección en la Unión de los registros internacionales siguientes:
- Registro internacional n.º 1017273, que designa a la Unión y confiere protección a la marca figurativa que se representa a continuación:



- Registro internacional n.º 1007952, que designa a la Unión y confiere protección a la marca figurativa que se representa a continuación:



- Registro internacional n.º 982021, que designa a la Unión y confiere protección a la marca figurativa que se representa a continuación:



- Registro internacional n.º W982020, que designa a la Unión y confiere protección a la marca denominativa BURLINGTON.
- 20 Los productos para los que se solicitó protección pertenecen a las clases 3, 14, 18 y 25, a efectos del Arreglo de Niza, y corresponden, respectivamente, a las descripciones siguientes:
- Clase 3: «Jabones para uso cosmético, jabones para textiles, productos de perfumería, aceites etéreos, productos de limpieza, productos para el cuidado y la belleza de la piel, el cuero cabelludo y el cabello; artículos de tocador comprendidos en esta clase, desodorantes para uso personal, productos para antes y después del afeitado».

- Clase 14: «Artículos de joyería, bisutería, relojes».
 - Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, a saber, maletas, bolsas (comprendidos en esta clase); artículos de cuero pequeños comprendidos en esta clase, en particular monederos, billeteras, estuches para llaves; paraguas y sombrillas».
 - Clase 25: «Calzado, prendas de vestir, artículos de sombrerería, cinturones (prendas de vestir)».
- 21 Los días 12 de agosto de 2009, 17 de mayo de 2010 y 16 de agosto de 2010 Tulliallan Burlington formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, al registro de las marcas solicitadas para los productos comprendidos en las clases 3, 14 y 18. La oposición se basaba, en particular, en la necesidad de proteger las marcas y los derechos anteriores que se reproducen a continuación y de los que Tulliallan Burlington es la titular:
- Marca denominativa BURLINGTON, registrada en el Reino Unido con el número 2314342 el 5 de diciembre de 2003 y debidamente renovada el 29 de octubre de 2012, para servicios de las clases siguientes:
 - Clase 35: «Alquiler y arrendamiento financiero de espacios publicitarios; organización de exposiciones para fines comerciales o publicitarios; organización de ferias para fines comerciales; servicios de publicidad y de promoción y servicios de información correspondientes; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad en una gama de tiendas de venta al por menor de comercio no especializado».
 - Clase 36: «Alquiler de tiendas y de oficinas; arrendamiento financiero o gestión de bienes inmuebles; arrendamiento financiero de edificios o espacios en los edificios; gestión de bienes inmuebles; servicios de información relativa al alquiler de tiendas y oficinas; servicios de bienes inmuebles; inversión de fondos, constitución de fondos».
 - Marca denominativa BURLINGTON ARCADE, registrada en el Reino Unido con el número 2314343 el 7 de noviembre de 2003 y debidamente renovada el 29 de octubre de 2012, para los mismos servicios de las clases 35 y 36, a efectos del Arreglo de Niza, y para servicios de la clase 41 de este y que responden a la descripción siguiente: «Servicios de entretenimiento; organización de competiciones; organización de exposiciones; prestación de información en materia de recreo; representación de espectáculos; puesta a disposición de instalaciones deportivas; puesta a disposición de música en directo y de entretenimiento en directo; puesta a disposición de equipos y de instalaciones para representaciones de grupos de música en directo; prestación de entretenimiento en directo; servicios de música en directo; servicios de representaciones musicales en directo; organización de espectáculos en directo».

- Marca figurativa que se reproduce a continuación, registrada en el Reino Unido con el número 2330341 el 7 de noviembre de 2003 y debidamente renovada el 25 de abril de 2013, para los servicios mencionados anteriormente de las clases 35, 36 y 41, a efectos del Arreglo de Niza:



- Marca figurativa de la Unión n.º 3618857, registrada el 16 de octubre de 2006, reproducida a continuación y limitada, a raíz del procedimiento de anulación n.º 8715 C, a los servicios de las clases 35, 36 y 41, a efectos del Arreglo de Niza:



- Clase 35: «Servicios de publicidad y promoción; recopilación, en beneficio de terceros, de diversos productos, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos cómodamente desde una gama de comercios minoristas de productos genéricos».
- Clase 36: «Alquiler de tiendas; arrendamiento financiero o gestión de bienes inmuebles; arrendamiento financiero de, o de espacio entre o en el interior de, edificios; administración de propiedades inmobiliarias; servicios de información relativa al alquiler de tiendas».
- Clase 41: «Prestación de servicios de entretenimiento; entretenimiento en directo».

²² Los motivos invocados en apoyo de la oposición se basaban en el artículo 8, apartados 1, letra b), 4 y 5, del Reglamento n.º 207/2009.

²³ Mediante resoluciones de 10 de julio, 8 de octubre, 8 de noviembre y 22 de noviembre de 2013, la División de Oposición examinó las oposiciones, basándose únicamente en la marca anterior de la Unión n.º 3618857, las estimó para los productos impugnados de las clases 3, 14 y 18 y condenó a la coadyuvante al pago de las costas.

²⁴ Los días 20 de agosto de 2013, 3 y 11 de diciembre de 2013, y 2 de enero de 2014, Burlington Fashion interpuso cuatro recursos ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra las resoluciones de la División de Oposición.

²⁵ Mediante las resoluciones controvertidas, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO anuló las resoluciones de la División de Oposición, desestimando dichas oposiciones.

- 26 En las resoluciones controvertidas, la Cuarta Sala de Recurso consideró, en esencia, en primer lugar, por lo que respecta al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, que el renombre de las marcas figurativas anteriores resultaba probado en el territorio pertinente para los servicios de las clases 35 y 36, a efectos del Arreglo de Niza, a excepción del servicio «reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, que permita a los clientes [...] adquirirlos cómodamente en una gama de tiendas de venta al por menor de comercio no especializado». En segundo lugar, por lo que atañe al motivo contemplado en el artículo 8, apartado 4, del citado Reglamento, la Cuarta Sala de Recurso consideró, en esencia, que Tulliallan Burlington no había demostrado que se cumplieran los requisitos necesarios para acreditar la presentación engañosa y el perjuicio respecto del público al que se dirigía. En tercer lugar, en lo que concierne al motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, consideró, en esencia, que los productos y servicios de que se trata eran diferentes y que se excluía cualquier riesgo de confusión, con independencia de la similitud de las marcas en cuestión.

Procedimientos seguidos ante el Tribunal General y sentencias recurridas

- 27 Mediante cuatro demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 23 de marzo de 2016, Tulliallan Burlington interpuso sendos recursos contra las resoluciones controvertidas.
- 28 En apoyo de su recurso, Tulliallan Burlington alegaba tres motivos basados, en esencia: el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, en un vicio de procedimiento y en la infracción de las normas de procedimiento; el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la vulneración del derecho a ser oído y en la infracción del artículo 8, apartado 4, del citado Reglamento, y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de ese Reglamento.
- 29 Mediante las sentencias recurridas, cuyos fallo y motivación son idénticos, el Tribunal General desestimó la totalidad de motivos alegados por Tulliallan Burlington.
- 30 Por lo que se refiere al primer motivo, el Tribunal General señaló, en el apartado 28 de las sentencias recurridas, que la Cuarta Sala de Recurso había considerado, para los servicios de venta al por menor de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, que no se había acreditado el renombre de las marcas anteriores.
- 31 En el apartado 33 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideró que la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia de 7 de julio de 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, en lo sucesivo, «sentencia Praktiker», EU:C:2005:425), se opone a la tesis, sostenida por la EUIPO, de que los servicios de una galería comercial se limiten esencialmente a servicios de alquiler o de gestión inmobiliaria y de que, en consecuencia, los clientes a los que se dirigen esos servicios sean principalmente las personas interesadas en tomar en arriendo las tiendas u oficinas que se encuentran en dicha galería.
- 32 En el apartado 34 de las sentencias recurridas, el Tribunal General dedujo de ello que, habida cuenta del tenor de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el concepto de «servicios de venta al por menor», como lo interpretó el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia Praktiker, comprende también los servicios de venta prestados por una galería comercial. El Tribunal General concluyó en el apartado siguiente de las sentencias recurridas que la interpretación estricta del concepto de «servicios de venta al por menor» utilizada por la Cuarta Sala de Recurso era errónea y que Tulliallan Burlington podía alegar la protección del renombre de las marcas anteriores para el conjunto de servicios objeto de las marcas anteriores de dicha clase 35.
- 33 Tras recordar, en los apartados 37 a 42 de las sentencias recurridas, la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia en materia de protección de marcas notorias que se establece en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General estimó, en el apartado 43 de las

sentencias recurridas, que en los presentes asuntos Tulliallan Burlington no había presentado ni ante la Cuarta Sala de Recurso ni ante el Tribunal General datos coherentes que permitieran llegar a la conclusión de que con el uso de las marcas solicitadas se pretendía obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores. En los apartados siguientes de las sentencias recurridas, el Tribunal General señala que, aunque Tulliallan Burlington había destacado el carácter «casi único» de sus marcas anteriores, no había facilitado datos específicos que pudieran corroborar que el uso de las marcas solicitadas disminuiría el atractivo de las marcas anteriores.

- 34 En lo que atañe al presunto vicio de procedimiento del que se alegaba adolecían las resoluciones controvertidas, el Tribunal General señaló, en el apartado 46 de las sentencias recurridas, que las observaciones de Tulliallan Burlington habían sido debidamente tomadas en consideración por los órganos de la EUIPO, por lo que desestimó la imputación por infundada.
- 35 En relación con el segundo motivo, el Tribunal General desestimó, en un primer momento, los argumentos de Tulliallan Burlington sobre el incumplimiento de la obligación de motivación y la vulneración del derecho a ser oído. Concretamente, en el apartado 53 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideró que Tulliallan Burlington sí había estado en condiciones de formular observaciones en las condiciones establecidas en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 36 En este sentido, el Tribunal General estimó, en esencia, en los apartados 54 y 55 de las sentencias recurridas, que, si bien ante la Cuarta Sala de Recurso Tulliallan Burlington no había desarrollado la imputación que ella misma había invocado en el procedimiento de oposición, es decir, la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, no podía reprocharse a la Sala de Recurso que no solicitara a las partes observaciones adicionales al respecto.
- 37 En un segundo momento, el Tribunal General, tras recordar en los apartados 56 a 58 de las sentencias recurridas la jurisprudencia dictada en materia de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y de carga de la prueba, declaró que Tulliallan Burlington no había facilitado los elementos de hecho o Derecho necesarios para probar que se cumplían debidamente los requisitos de aplicación de esa disposición, ya que, ante la Cuarta Sala de Recurso, Tulliallan Burlington se había limitado a afirmar que mantenía las alegaciones formuladas ante la División de Oposición.
- 38 Por consiguiente, el Tribunal General desestimó el segundo motivo, al considerar que la Cuarta Sala de Recurso había acertado al estimar que Tulliallan Burlington no había probado el cumplimiento debido de los requisitos necesarios para fundamentar las acciones por usurpación de apelación.
- 39 En cuanto al tercer motivo, el Tribunal General consideró, tras recordar en los apartados 66 a 68 de las sentencias recurridas la jurisprudencia dictada en materia de riesgo de confusión, que la Cuarta Sala de Recurso había acertado al considerar que los productos objeto de las marcas solicitadas no eran similares a los servicios objeto de las marcas anteriores y designados, a efectos del Arreglo de Niza, por las clases 35 y 36. Por lo que respecta concretamente a la clase 35, el Tribunal General recordó, en el apartado 70 de las sentencias recurridas, que el juez de la Unión ha señalado que, en el caso del servicio de venta al por menor, era necesario precisar concretamente los productos ofrecidos a la venta. En ese sentido, el Tribunal General se refirió a la sentencia Praktiker (apartado 50) y a la sentencia de 24 de septiembre de 2008, Oakley/OAMI — Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399), apartado 44.
- 40 Pues bien, según el Tribunal General, a falta de indicación de los productos que pudieran venderse en las distintas tiendas que conforman una galería comercial como Burlington Arcade, no resultaba posible establecer una similitud o una complementariedad entre los servicios a los que se refieren las marcas anteriores y los productos a los que se refieren las marcas solicitadas. Dedujo de ello, en el apartado 72 de las sentencias recurridas, que procedía desestimar la alegación de Tulliallan Burlington

de que, en lo que respecta a los servicios de las galerías comerciales, no era necesario precisar los productos de que se trataba, puesto que, con arreglo a la redacción de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el concepto de «servicios de venta al por menor», tal como lo había interpretado el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia Praktiker, comprende los servicios de venta prestados por galerías comerciales.

⁴¹ En el apartado 74 de las sentencias recurridas, el Tribunal General llegó a la conclusión de que no se cumplía uno de los requisitos mencionados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.^º 207/2009 y de que, por tanto, procedía desestimar el tercer motivo y el recurso en su totalidad.

Procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

⁴² Mediante sus recursos de casación, Tulliallan Burlington solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule las sentencias recurridas en la medida en que desestimaron los recursos que había interpuesto contra las resoluciones controvertidas.
- Anule las resoluciones controvertidas o, subsidiariamente, devuelva los asuntos al Tribunal General para que este resuelva de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia.
- Condene en costas a la EUIPO y a Burlington Fashion.

⁴³ La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule las sentencias recurridas en la medida en que el Tribunal General desestimó los recursos basados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.^º 207/2009 y en las tres marcas británicas anteriores n.^ºs 2314342, 2314343 y 2330341.
- Desestime los recursos de casación en todo lo demás.
- Ordene que cada parte cargue con sus propias costas.

⁴⁴ Burlington Fashion solicita al Tribunal de Justicia que:

- Desestime los recursos de casación en su totalidad.
- Condene a Tulliallan Burlington a cargar con las costas y los gastos causados por Burlington Fashion ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General y en los procedimientos seguidos ante la Cuarta Sala de Recurso.

⁴⁵ Mediante resolución de 12 de junio de 2018 del Presidente del Tribunal de Justicia, se procedió a la acumulación de los asuntos a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre los recursos de casación

⁴⁶ En apoyo de sus recursos, Tulliallan Burlington invoca tres motivos, idénticos para los cuatro asuntos, basados, respectivamente: el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.^º 207/2009; el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Primer motivo de los recursos de casación

Alegaciones de las partes

- 47 El primer motivo de Tulliallan Burlington se basa en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, referido a las oposiciones basadas en el menoscabo del renombre de marcas anteriores.
- 48 Ese primer motivo se divide, en esencia, en tres partes.
- 49 Mediante la primera parte del primer motivo, Tulliallan Burlington estima que, teniendo en cuenta las pruebas referidas a la naturaleza y el alcance del mencionado renombre, el Tribunal General debería haber declarado, merced a una apreciación global de los factores expuestos en la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), apartado 42, que el público establecería un vínculo entre las marcas anteriores y las marcas solicitadas.
- 50 De hecho, según Tulliallan Burlington, los servicios de las galerías comerciales requieren una interacción con los consumidores finales de los productos que se venden en las tiendas; los minoristas de la galería comercial y sus productos obtienen prestigio por su asociación con la galería comercial Burlington Arcade, y el consumidor asocia las marcas anteriores con el suministro de productos de lujo como, por ejemplo, la joyería, la marroquinería o los perfumes.
- 51 En cambio, según Tulliallan Burlington, en vez de constatar el vínculo existente entre las marcas anteriores y las solicitadas, el Tribunal General analizó el perjuicio causado al carácter distintivo y la ventaja desleal que se pretendía obtener de este.
- 52 Mediante la segunda parte del primer motivo, que se refiere a la dilución del carácter distintivo y a la ventaja desleal que se pretendía obtener de este, Tulliallan Burlington estima que, en los apartados 36 a 44 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideró que esa parte no había probado dichas dilución o ventaja a la luz de los criterios de la jurisprudencia citada.
- 53 Pues bien, según Tulliallan Burlington, el enfoque seguido por el Tribunal General en los apartados 44 y 45 de las sentencias recurridas es, sin que existiera motivo para ello, más exigente que el que exige la jurisprudencia: tomó en cuenta el renombre de las tiendas de la galería comercial, mientras que ello no es relevante, y, de igual modo, tuvo en cuenta que el término «Burlington» era asimismo el nombre de otros lugares muy conocidos, sin disponer de prueba alguna del renombre de tales lugares, lo que lo llevó a exigir un nivel de prueba que es imposible lograr. Por tanto, según esta parte, el Tribunal General no siguió el enfoque desarrollado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Por otra parte, según Tulliallan Burlington, el Tribunal General no tomó en consideración las pruebas relevantes que se le habían aportado y que también se habían presentado ante la Cuarta Sala de Recurso, que, según esa parte, eran suficientes a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 76 y 77, y de 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing/OAMI, C-383/12 P, EU:C:2013:741, apartado 43).
- 55 Mediante la tercera parte del primer motivo, Tulliallan Burlington reitera ante el Tribunal de Justicia uno de los motivos que había presentado en apoyo de sus demandas de anulación de las resoluciones controvertidas, esto es, que la Cuarta Sala de Recurso y luego el Tribunal General no tuvieron en cuenta las alegaciones que se le habían presentado.

- 56 Burlington Fashion solicita la desestimación en su totalidad del primer motivo de los recursos de casación.
- 57 Burlington Fashion estima, sobre las dos primeras partes del primer motivo, que Tulliallan Burlington no ha explicado por qué existe riesgo de que se produzcan una ventaja desleal o un perjuicio en relación con productos de las clases 3, 14 y 18, a efectos del Arreglo de Niza. Afirma que, por un lado, no podía admitirse la singularidad de las marcas anteriores, puesto que ella misma llevaba mucho tiempo usando un signo idéntico o similar para toda una gama de productos diversos. Por otro lado, Burlington Fashion aduce que Tulliallan Burlington tampoco ha aportado ninguna prueba del vínculo existente entre los signos protegidos por las marcas anteriores y la galería comercial Burlington Arcade.
- 58 Además, según Burlington Fashion, no cabe reprochar al Tribunal General que fijara para Tulliallan Burlington una carga de prueba mayor de la que se desprende de la jurisprudencia. Para Burlington Fashion, el oponente debía acreditar la concurrencia de dos requisitos independientes: la difusión de la imagen e identidad de la marca notoria en la percepción del público interesado y la alteración del comportamiento económico de dicho público. Sin embargo, afirma, el Tribunal General acertó al afirmar, en el apartado 43 de las sentencias recurridas, que Tulliallan Burlington no había presentado ni ante la Cuarta Sala de Recurso ni ante el propio Tribunal General pruebas suficientes de la concurrencia de tales requisitos.
- 59 La EUIPO estima que ha de desestimarse en su totalidad el primer motivo de los recursos de casación.
- 60 En cuanto a la primera parte del motivo, la EUIPO sostiene que el Tribunal General se remitió expresamente a la jurisprudencia relevante en materia de existencia de vínculo entre las marcas en pugna. Según la EUIPO, al remitirse a la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), el Tribunal General consideró, en esencia, que el hecho de que una marca anterior goce de un renombre elevado no basta para probar que con el uso de la marca solicitada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o renombre de la marca anterior o exista riesgo de ello, o bien que sea perjudicial para la misma o exista riesgo de ello. Según la EUIPO, el Tribunal General acertó al destacar que corresponde, pese a todo, al titular de la marca anterior demostrar que el comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios ofrecidos por el titular de dicha marca se ha modificado (o podría modificarse) como consecuencia del uso de la marca solicitada.
- 61 En cuanto a la segunda parte del primer motivo, la EUIPO estima que el Tribunal General acertó al declarar que Tulliallan Burlington no había presentado pruebas suficientes del riesgo mencionado, y que los requisitos probatorios del Tribunal General no son excesivamente elevados, ya que se ajustó a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 62 Mediante la primera parte de su primer motivo, Tulliallan Burlington sostiene que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General no analizó si existía un vínculo entre las marcas anteriores, cuyo renombre reconoció, y las marcas solicitadas, lo cual es, según dicha parte, con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, requisito necesario para que exista menoscabo de las marcas anteriores.
- 63 Resulta oportuno señalar, en ese sentido, que el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), apartado 30 y jurisprudencia citada, que las infracciones de marcas notorias a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del

mencionado Reglamento son consecuencia de un determinado grado de similitud entre las marcas anteriores y las marcas posteriores, en virtud del cual el público relevante relaciona estas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda.

- 64 Si no se establece dicho vínculo por parte del público, el uso de la marca posterior no puede dar lugar a la obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior ni puede causarles perjuicio (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 31).
- 65 Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha precisado que la existencia de ese vínculo no basta, por sí misma, para apreciar la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento, las cuales constituyen el requisito específico para la protección de las marcas de renombre establecida en dicho precepto (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 32).
- 66 La aplicación de esa disposición está supeditada a la concurrencia de tres requisitos: la existencia de un vínculo entre las marcas anteriores y las marcas solicitadas; la existencia de renombre en la marca anterior invocada en la oposición, y el riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o de que dicho uso sea perjudicial para ellos. Dado que estos tres requisitos son acumulativos, la falta de uno de los tres es suficiente para impedir la aplicación de la disposición.
- 67 En los presentes asuntos, el Tribunal General, al realizar su valoración con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, declaró, en primer lugar, en el apartado 35 de las sentencias recurridas, que Tulliallan Burlington podía alegar la protección del renombre de las marcas anteriores para los servicios a que se refieren los registros de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza. Luego señaló, en el apartado 36 de dichas sentencias, que la Cuarta Sala de Recurso había considerado, en las resoluciones controvertidas, que no existía ningún vínculo entre las marcas en pugna y que Tulliallan Burlington no había probado que con el uso de las marcas solicitadas se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores o que dicho uso pudiera ser perjudicial para ellos. Ahora bien, sin entrar a valorar si existía un vínculo entre las marcas en pugna, el Tribunal pasó directamente al análisis del tercer requisito que se recoge en dicho artículo, esto es, el de los distintos riesgos de menoscabo de la marca.
- 68 De hecho, tras recordar, en los apartados 37 a 42 de las sentencias recurridas, la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia sobre el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General se limitó, en los apartados 43 a 45 de las mismas sentencias, a dar por buenas las resoluciones controvertidas, al considerar, en esencia, que las pruebas aportadas por Tulliallan Burlington no eran suficientes para demostrar que el uso de las marcas solicitadas disminuiría el atractivo de las marcas anteriores.
- 69 Tal como se ha recordado en el apartado 66 de la presente sentencia, la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 está supeditada a la concurrencia de tres requisitos acumulativos, de tal manera que la falta de uno de ellos es suficiente para impedir la aplicación de dicha disposición.
- 70 De ello se deduce que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General estaba en condiciones de analizar, sin incurrir en error de Derecho, en primer lugar, si, partiendo de la premisa de que los consumidores establecerán un vínculo entre las marcas solicitadas y las marcas anteriores, existe el riesgo de que con el uso de las primeras se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de las mismas o de que dicho uso sea perjudicial para ellos. Al observar que no existía dicho riesgo, descartó al mismo tiempo la necesidad de analizar la exactitud de la premisa en que se basaba, esto es, la existencia de un vínculo entre las marcas anteriores y las marcas solicitadas.

- 71 Por tanto, ha de desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo.
- 72 Mediante la segunda parte del primer motivo, Tulliallan Burlington reprocha, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al valorar si existía el riesgo de que con el uso sin justa causa de las marcas solicitadas se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores o de que dicho uso fuera perjudicial para ellos, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 73 Resulta oportuno recordar, a ese respecto, por un lado, que las infracciones frente a las cuales el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 garantiza la citada protección a favor de las marcas de renombre son: en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de la marca anterior, y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se pueda obtener del carácter distintivo o el renombre de dicha marca (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 27).
- 74 Basta que concorra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable ese precepto (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 28).
- 75 Por otra parte, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009; ahora bien, sí deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 38).
- 76 La existencia de una de las infracciones previstas en la citada disposición o de un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores relevantes del caso en cuestión, entre los que estarán en particular la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud de las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 68).
- 77 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, denominado igualmente «dilución», «menoscabo» o «difuminación», dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 29).
- 78 El Tribunal de Justicia también ha especificado que, para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se podría causar perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 77).
- 79 En los presentes asuntos, el Tribunal General señaló, en el apartado 43 de las sentencias recurridas, que la recurrente no había presentado ni ante la Sala de Recurso ni ante el propio Tribunal General datos coherentes que permitieran llegar a la conclusión de que el uso de las marcas solicitadas «se aproveche sin justa causa del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores», refiriéndose, así pues, a uno solo de los tres tipos de infracciones contemplados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

- 80 En el apartado 44 de las sentencias recurridas, el Tribunal General motivó esa afirmación con el argumento de que la recurrente no había «facilitado datos específicos que [pudieran] corroborar el hecho de que el uso de la marca solicitada disminuiría el atractivo de sus marcas anteriores».
- 81 Ahora bien, por un lado, la referencia ambigua del Tribunal General a una posible disminución del «atractivo» de las marcas anteriores no confirma con certeza que apreciara efectivamente un riesgo de perjuicio al carácter distintivo o renombre de las marcas anteriores, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Por otro lado, tampoco la declaración de que no existía riesgo de producirse tal disminución prueba, en ningún caso, la ausencia, a efectos de la misma disposición, de riesgo de que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de las marcas anteriores.
- 82 En el apartado 45 de las sentencias recurridas, el Tribunal General añadió que «el hecho de que otro sujeto económico pueda estar autorizado a utilizar una marca que incluye el término “burlington”, para productos similares a los que están en venta en la galería londinense de la recurrente, no afecta en sí mismo, a ojos del consumidor medio, al atractivo comercial de ese lugar».
- 83 No obstante, esa apreciación del Tribunal General, aun si fuera exacta, no se referiría directamente a ninguno de los tres tipos de menoscabo objeto del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, que no tienen por objeto el «atractivo comercial» de un lugar designado por una marca anterior, sino el riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de dicha marca anterior o de que dicho uso sea perjudicial para ellos.
- 84 De todos los razonamientos anteriores se desprende que el Tribunal General no valoró con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 las pruebas que Tullialan Burlington había presentado en apoyo del motivo de oposición basado en dicha disposición, por lo que incurrió en error de Derecho.
- 85 Por tanto, la segunda parte del primer motivo está fundada. Por consiguiente, sin que resulte necesario abordar la tercera parte del primer motivo, procede estimar dicho motivo.

Segundo motivo de los recursos de casación

Alegaciones de las partes

- 86 El segundo motivo de recurso invocado en apoyo de los recursos de casación se divide en dos partes. La primera se basa en la vulneración del derecho a ser oído; la segunda, en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, referido a la acción por usurpación de apelación.
- 87 Mediante la primera parte del segundo motivo, Tullialan Burlington señala que la División de Oposición evaluó la validez de las marcas solicitadas basándose únicamente en la marca anterior de la Unión y a la luz del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 88 Pues bien, Tullialan Burlington, que formuló asimismo motivos de oposición basados en el artículo 8, apartados 1 y 4, afirma que ante la Cuarta Sala de Recurso mantuvo todos sus motivos de oposición. También afirma que la Sala de Recurso expresó, en su escrito de 28 de septiembre de 2015, la intención de analizar los asuntos basándose asimismo en la marca británica anterior n.º 2314343, instando a las partes a presentar observaciones sobre dicha marca, pero sin mencionar los demás motivos de control ni instarlas a presentar observaciones sobre cualquier otro motivo.

- 89 Por tanto, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General que no reconociera que la Cuarta Sala de Recurso debería haber instado a las partes a presentar observaciones en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Tulliallan Burlington aduce que, en el apartado 54 de las sentencias recurridas, el Tribunal General afirmó que la Cuarta Sala de Recurso no tenía obligación de solicitar a las partes observaciones adicionales, lo cual, a juicio de esa parte, vulnera el derecho a ser oído, salvo en caso de pronunciamiento únicamente sobre el artículo 8, apartado 5, del Reglamento.
- 90 Mediante la segunda parte de su segundo motivo, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General que declarara, en el apartado 62 de las sentencias recurridas, que esa parte no había probado que se cumplían los requisitos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Más concretamente, reprocha que incurriera en error en sus conclusiones, dadas las pruebas de que la Cuarta Sala de Recurso disponía sobre el renombre de las marcas anteriores.
- 91 La EUIPO y Burlington Fashion solicitan que se desestime el segundo motivo formulado en apoyo de los recursos de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 92 Mediante la primera parte de su segundo motivo, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General haber vulnerado su derecho a ser oída al no reconocer que la Cuarta Sala de Recurso debería haber instado a las partes a presentar observaciones en relación al artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que, a diferencia de la División de Oposición de la EUIPO, sí tenía la intención de abordar esa cuestión.
- 93 A tenor del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de la EUIPO solamente podrán fundarse en los motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición formula el derecho a ser oído en los procedimientos seguidos ante la EUIPO.
- 94 Ese derecho abarca todos los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho en los que se basa el acto decisorio, pero no comprende la posición final que adopte la Administración (auto de 8 de septiembre de 2015, DTL Corporación/OAMI, C-62/15 P, no publicado, EU:C:2015:568, apartado 45). Tampoco exige que, antes de adoptar su posición final sobre la apreciación de los elementos presentados por una parte, la Sala de Recurso de la EUIPO ofrezca a esa parte una nueva posibilidad de expresarse en relación con tales elementos (sentencia de 19 de enero de 2012, OAMI/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, apartado 53). Por otra parte, la parte que haya presentado por sí misma los datos de hecho y medios de prueba en cuestión habrá estado en plenas condiciones, por definición, de exponer, en el curso de dicha presentación, la posible pertinencia que tienen para la solución del litigio (auto de 4 de marzo de 2010, Kaul/OAMI, C-193/09 P, no publicado, EU:C:2010:121, apartado 66).
- 95 En los presentes asuntos, la propia Tulliallan Burlington invocó, entre sus motivos de oposición, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y pudo presentar a este respecto las alegaciones y pruebas que estimara pertinentes.
- 96 De hecho, en el apartado 53 de las sentencias recurridas, el Tribunal General observó que, según los autos, Tulliallan Burlington había estado efectivamente en condiciones de presentar observaciones a lo largo de todo el procedimiento seguido ante los órganos de la EUIPO. Tulliallan Burlington no lo niega e incluso reconoce, en sus recursos de casación, que, en las observaciones que presentó el 20 de febrero de 2014 ante la Cuarta Sala de Recurso, había manifestado que mantenía todos y cada uno de sus motivos de oposición, incluido el basado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

- 97 Además, tal como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), apartado 57, al habersele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho. De ello se deduce que, en los presentes asuntos, la Sala de Recurso estaba obligada a proceder a un nuevo examen de todos los motivos de oposición invocados por Tulliallan Burlington, entre los que estaba el basado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, ante la Sala de Recurso, esa parte podía formular en sus observaciones cualquier otra alegación que estimara pertinente respecto de ese motivo de oposición, sin necesidad de que la Sala de Recurso la instara específicamente a ello.
- 98 Por tanto, el Tribunal General acertó al declarar que no podía reprocharse a la Cuarta Sala de Recurso que no solicitara a las partes observaciones adicionales al respecto.
- 99 De ello se deduce que la primera parte del segundo motivo debe desestimarse por infundada.
- 100 Mediante la segunda parte de su segundo motivo, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General haber incurrido en un error de apreciación sobre las pruebas aportadas en apoyo de la oposición que formuló basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 101 Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de tales hechos y elementos de prueba no constituye, pues, salvo en el caso de su desnaturaleza, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 13 de noviembre de 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, no publicada, EU:C:2019:961, apartado 47).
- 102 Por otra parte, una desnaturaleza de esta índole debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Corresponde al recurrente en casación indicar de manera precisa los elementos que, en su opinión, han sido desnaturales por el Tribunal General y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado a este a dicha desnaturaleza (sentencia de 13 de noviembre de 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, no publicada, EU:C:2019:961, apartado 48).
- 103 Tulliallan Burlington argumenta, en esencia, que, si el Tribunal General hubiese tenido en cuenta de la forma que defiende las pruebas aportadas, debería haber concluido que se había acreditado la usurpación de apelación. Ahora bien, procede observar que, con ello, Tulliallan Burlington se está limitando a criticar la apreciación de hecho que se adoptó en las sentencias recurridas, sin aportar dato alguno que pruebe que el Tribunal General desnaturó los hechos o pruebas pertinentes.
- 104 De ello se deduce que la segunda parte del segundo motivo debe desestimarse por inadmisible.
- 105 A la vista de lo anterior, el segundo motivo formulado en apoyo de los recursos de casación debe desestimarse por ser en parte infundado y en parte inadmisible.

Tercer motivo de los recursos de casación

Alegaciones de las partes

- 106 El tercer motivo invocado en apoyo de los recursos de casación se basa en varias infracciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Este motivo se divide en cuatro partes.

- 107 Mediante la primera parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington alega que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, apartado 48), que el requisito que resulta de la sentencia Praktiker de que los solicitantes de marcas que designen servicios de venta al por menor deban precisar el tipo de productos a que se refieren dichos servicios no se aplicaba a las marcas registradas antes de dicha sentencia. Sostiene además que la jurisprudencia derivada de la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), debe también aplicarse, de conformidad con el principio de seguridad jurídica, a las solicitudes de marca que estuvieran publicadas en la fecha de la sentencia Praktiker, al igual que a las que estuvieran ya presentadas y respecto de las cuales la EUIPO no hubiera emitido solicitud de modificación. Así pues, para esta parte, la sentencia Praktiker no es aplicable a ninguna de las marcas anteriores, a diferencia de lo decidido por el Tribunal General en las sentencias recurridas.
- 108 Mediante la segunda parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington sostiene que, en cualquiera de los casos, el Tribunal General incurrió en un error de análisis de la sentencia Praktiker. Para esta parte, el alcance de dicha sentencia es muy limitado, puesto que entiende que se refiere concretamente solo a los productos objeto de los servicios de venta al por menor y no puede aplicarse a marcas que designen servicios de galería comercial.
- 109 Mediante la tercera parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington estima que, aun si las marcas anteriores están comprendidas en el ámbito de aplicación de la sentencia Praktiker, el Tribunal General erró al concluir que dicha sentencia forzosamente impedía llegar a la conclusión de que existía similitud entre los signos. Según esta parte, esa sentencia no establece tal límite, ya que simplemente da indicaciones sobre una forma de registro que facilita el análisis de una similitud que se preste a confusión, pero no impide que el titular de una marca anterior alegue la protección establecida en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 frente a cualquier registro posterior que sea tan similar que se preste a confusión.
- 110 Mediante la cuarta parte del tercer motivo, Tulliallan Burlington afirma que, al interpretar erróneamente la sentencia Praktiker, el Tribunal General no entró en el análisis del riesgo de confusión ni devolvió los asuntos a la Cuarta Sala de Recurso para que esta lo hiciera.
- 111 Burlington Fashion considera que debe desestimarse en su totalidad el tercer motivo de los recursos de casación.
- 112 Para Burlington Fashion, en primer lugar, a diferencia de lo afirmado por Tulliallan Burlington, los servicios objeto de las marcas anteriores sí forman parte de la categoría de «servicios de venta al por menor» y el Tribunal General acertó al declarar que dichos servicios estaban comprendidos en esa categoría.
- 113 En segundo lugar, la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), no corrobora la conclusión que alcanzó el Tribunal General en el apartado 71 de las sentencias recurridas. Entiende que, por un lado, en dicha sentencia el Tribunal de Justicia precisó que la sentencia Praktiker solo se aplicaba a las marcas registradas antes de la fecha en que esta se dictó, lo cual, a juicio de esa parte, no sucede con la marca anterior de la Unión. Por otro lado, aduce que, aun cuando la sentencia Praktiker no sea de aplicación directa a las tres marcas británicas anteriores, en la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), el Tribunal de Justicia afirmó que procedía tener en cuenta los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima.
- 114 La EUIPO estima que determinadas alegaciones del tercer motivo de los recursos de casación están fundadas, pero solo en relación con las tres marcas británicas anteriores, y no con la marca anterior de la Unión.

- 115 Según la EUIPO, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar la sentencia Praktiker, porque la jurisprudencia derivada de dicha sentencia no era relevante para resolver los asuntos controvertidos respecto de las tres marcas británicas anteriores. En ese sentido, la EUIPO señala que, en la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), el Tribunal de Justicia consideró que de la sentencia Praktiker se desprende que el alcance de la protección de una marca registrada antes de que se dictara dicha sentencia no puede ser afectado por la jurisprudencia derivada de ella, puesto que la sentencia se refiere únicamente a nuevas solicitudes de registro.
- 116 Así pues, para la EUIPO, el Tribunal de Justicia negó expresamente que la sentencia Praktiker tuviera efecto retroactivo alguno en relación con las marcas ya registradas antes de la fecha en que se dictó. Esta parte afirma que, en el caso de autos, las tres marcas británicas anteriores se registraron durante 2003, es decir, mucho antes de que se dictara dicha sentencia el 7 de julio de 2005.
- 117 En cambio, siempre según la EUIPO, cuando el Tribunal General concluyó en las sentencias recurridas que los productos designados por las marcas solicitadas y los servicios de galería comercial no eran similares, se estaba basando en la premisa errónea de que la jurisprudencia derivada de la sentencia Praktiker sí era de aplicación a los presentes asuntos.
- 118 Por tanto, la EUIPO considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar la jurisprudencia derivada de esa sentencia a las tres marcas británicas anteriores.
- 119 Por otro lado, según la EUIPO, el Tribunal General pasó por alto las solicitudes de prueba del uso de las tres marcas británicas anteriores. La EUIPO señala, en un primer momento, que la División de Oposición había estimado las oposiciones basándose únicamente en la marca anterior de la Unión y había entendido que, por motivos de economía procesal, no era necesario examinar las pruebas de uso presentadas respecto de esas tres marcas. En un segundo momento, la EUIPO observa que, sin analizar las solicitudes de prueba de uso, la Cuarta Sala de Recurso anuló las resoluciones de la División de Oposición y desestimó las oposiciones por lo que atañe al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, al considerar, sin más precisiones, que los productos impugnados no eran similares, a efectos del Arreglo de Niza, a los servicios de galería comercial de la clase 35.
- 120 En cambio, a juicio de la EUIPO, el análisis de las solicitudes de prueba de uso posiblemente habría permitido determinar los productos concretos que eran objeto de los «servicios de galería comercial/servicios de venta al por menor» prestados por Tulliallan Burlington bajo las tres marcas británicas anteriores. Para la EUIPO, el alcance exacto de esas tres marcas anteriores habría podido determinarse al poderse determinar los productos concretos a que se referían los servicios de galería comercial. Afirma que ello resulta tanto del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 como de la sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), apartado 50.
- 121 Según la EUIPO, de ello se deduce que, al no haber analizado las pruebas de uso de las tres marcas británicas anteriores a la vez que desestimaba los recursos basados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 por considerar que los productos no eran similares, la Cuarta Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho en el que después cayó también el Tribunal General. En cambio, la EUIPO estima que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en relación con la evaluación del riesgo de confusión respecto de la marca anterior de la Unión.
- 122 La EUIPO solicita que se desestimen las demás alegaciones.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 123 Mediante las distintas partes de su tercer motivo, que resulta oportuno analizar conjuntamente, Tulliallan Burlington reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al haberse apoyado, sin razón, en la sentencia Praktiker para considerar, en el apartado 71 de las sentencias recurridas, que no resultaba posible establecer una similitud o una complementariedad entre los servicios a los que se refieren las marcas anteriores y los productos a los que se refieren las marcas solicitadas.
- 124 En ese sentido, procede recordar que, por lo que se refiere a los servicios de venta al por menor de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo del comercio al por menor es la venta de productos a los consumidores. Esta actividad consiste, en particular, en la selección de un surtido de productos que se ponen a la venta y en la prestación de diversos servicios con los que se pretende convencer al consumidor para que concluya la venta con el comerciante (véase, en ese sentido, la sentencia Praktiker, apartado 34).
- 125 Además, cabe señalar que la nota explicativa de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, precisa que dicha clase comprende en particular el agrupamiento, por cuenta de terceros, de una amplia gama de productos, excepto su transporte, para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad. Estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, distribuidores automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, tales como sitios web o programas de televenta.
- 126 De esa nota explicativa se desprende que el concepto de «servicios de venta al por menor» hace referencia a tres características esenciales: que los servicios tienen por objeto la venta de productos a consumidores; que se prestan con el fin de que los consumidores puedan ver y adquirir los productos con comodidad, y que se prestan por cuenta de terceros.
- 127 De ello se deduce que el concepto de «servicios de venta al por menor» abarca servicios dirigidos al consumidor y que, por cuenta de los nombres comerciales que ocupan las tiendas de las galerías comerciales, consisten en agrupar productos diversos en una gama de tiendas para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad y en ofrecer prestaciones distintas de la propia venta con las que se pretende convencer a los consumidores para que adquieran los productos vendidos en dichas tiendas.
- 128 De lo anterior se desprende que, tal como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 32 de las sentencias recurridas, la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia Praktiker no significa que los servicios prestados por las galerías comerciales o los centros comerciales estén por definición fuera del ámbito de aplicación del concepto de «servicios de venta al por menor» que se define, a efectos del Arreglo de Niza, en la clase 35.
- 129 El Tribunal General señaló asimismo con acierto, en el apartado 33 de las sentencias recurridas, que la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia, en el apartado 34 de la sentencia Praktiker, se opone a la tesis de que los servicios de una galería comercial se limiten esencialmente a servicios de alquiler o de gestión inmobiliaria. En efecto, el Tribunal General entiende que el concepto de «diversos servicios», como se menciona en dicho apartado de la sentencia Praktiker, incluye forzosamente los servicios organizados por una galería comercial con el fin de mantener todo su atractivo y las ventajas prácticas de dicho local comercial, ya que su objetivo es permitir a los clientes interesados por productos diversos examinar y comprar estos productos con comodidad en una gama de tiendas.

- 130 Por lo tanto, estaba justificado que el Tribunal General declarara, en el apartado 34 de las sentencias recurridas, que el concepto de «servicios de venta al por menor» comprende los servicios prestados por las galerías comerciales con el fin de que los consumidores puedan ver y adquirir los productos con comodidad, y en beneficio de los nombres comerciales que ocupen las galerías en cuestión.
- 131 En los apartados 70 y 71 de las sentencias recurridas, el Tribunal General consideró que, por lo que concierne a los servicios de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, el juez de la Unión ha señalado claramente que, en el caso del servicio de venta al por menor, era necesario precisar concretamente los productos ofrecidos a la venta. Dedujo de ello que la falta de toda indicación concreta de los productos que pueden venderse en las distintas tiendas que componen una galería comercial, como puede ser Burlington Arcade, impide cualquier asociación entre estas y los productos de la marca solicitada, ya que la definición de los productos de lujo dada por Tulliallan en los presentes asuntos no es suficiente para precisar de qué productos se trata. Por consiguiente, según el Tribunal General, a falta de una precisión de ese tipo, no resulta posible establecer una similitud o una complementariedad entre los servicios a los que se refieren las marcas anteriores y los productos a los que se refieren las marcas solicitadas.
- 132 A ese respecto, procede recordar que, cierto es, el Tribunal de Justicia ha declarado que, a los efectos del registro de una marca de servicios prestados en el marco del comercio al por menor, no es necesario designar concretamente el servicio o servicios para los que se solicita el registro, pero que, sin embargo, debe exigirse al solicitante que precise los productos o tipos de productos a los que se refieren dichos servicios (sentencia Praktiker, apartados 49 y 50).
- 133 Sin embargo, no es menos cierto, por un lado, que el Tribunal de Justicia ha precisado que el criterio jurisprudencial seguido en la sentencia Praktiker se refiere exclusivamente a las solicitudes de registro de marcas y no guarda relación con la protección de las marcas que ya estaban registradas cuando se dictó esa sentencia (sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, apartado 45). Dado que en los presentes asuntos las tres marcas británicas anteriores de Tulliallan Burlington, invocadas por esta parte en apoyo de su oposición, se habían registrado antes de la fecha en que se dictó la sentencia Praktiker, no resultaron en ningún caso afectadas por la obligación derivada de dicha sentencia.
- 134 Por otro lado, de los razonamientos de la sentencia Praktiker que se mencionan en el apartado 132 de la presente sentencia no cabe deducir que, cuando una marca de servicios de venta al por menor que hubiera sido registrada después de dictarse la sentencia Praktiker se invoque en apoyo del motivo de oposición contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, dicho motivo de oposición pueda sin más desestimarse invocando la falta de cualquier indicación concreta de los productos que pueden ser objeto de los servicios de venta al por menor a que se refiere la marca anterior.
- 135 Lo contrario supondría excluir la posibilidad de invocar la marca anterior en oposición para impedir el registro de una marca idéntica o similar respecto de productos o servicios similares y, en consecuencia, negarse a reconocer a la marca anterior su carácter distintivo, aun cuando esta marca siga registrada y no se la haya declarado nula por uno de los motivos previstos por el Reglamento n.º 207/2009.
- 136 Además, tal y como señala en esencia la EUIPO, mediante una demanda que solicite, a efectos del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la presentación de la prueba del uso efectivo de la marca anterior, es posible determinar los productos concretos para los que haya sido utilizada la marca anterior y, por lo tanto, en virtud de la última frase de dicho apartado, tomar en cuenta únicamente dichos productos a los fines del examen de la oposición.
- 137 Así pues, de todos los razonamientos anteriores se desprende que, al declarar, en el apartado 71 de las sentencias recurridas, que la falta de toda indicación concreta de los productos que pueden venderse en las distintas tiendas que componen una galería comercial como la que es objeto de las marcas

anteriores impedía cualquier asociación entre dichas tiendas y los productos de las marcas solicitadas, el Tribunal General incurrió en error de Derecho. Por lo tanto, sin que resulte necesario abordar las demás alegaciones de Tulliallan Burlington, procede estimar el tercer motivo de los recursos de casación.

Sobre los recursos de primera instancia

- 138 De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este podrá, en caso de anulación de la sentencia del Tribunal General, resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. Así sucede con los cuatro asuntos del caso de autos.
- 139 Mediante el primer motivo de la demanda que presentó ante el Tribunal General, Tulliallan Burlington reprocha, en esencia, a la Cuarta Sala de Recurso haber infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 140 Afirma, en concreto, que la Cuarta Sala de Recurso realizó una interpretación errónea del concepto de «servicios de venta al por menor», que designa a parte de los servicios de la clase 35, a efectos del Arreglo de Niza, y respecto del que no se había probado el renombre de las marcas anteriores.
- 141 Por otra parte, mediante el tercer motivo de esa misma demanda, Tullialan Burlington reprocha, en esencia, a la Cuarta Sala de Recurso haber infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en particular al no tener en cuenta que los consumidores a los que se dirigen los servicios de su galería comercial son los mismos a los que se dirigen los productos objeto de las marcas solicitadas.
- 142 En el apartado 18 de las resoluciones controvertidas, la Cuarta Sala de Recurso consideró que la actividad de Tullialan Burlington no guarda relación con la actividad de venta al por menor y consiste tan solo en alquilar tiendas y oficinas en su galería comercial. Concluyó, a partir de ello, que Tullialan Burlington proporciona únicamente servicios de gestión inmobiliaria a sus clientes, y no servicios de venta al por menor.
- 143 A tal efecto, de los apartados 124 a 127 de la presente sentencia resulta que el concepto de «servicios de venta al por menor» comprende en particular los servicios prestados por las galerías comerciales con el fin de que los consumidores puedan ver y adquirir los productos con comodidad, y en beneficio de los nombres comerciales que ocupen las galerías en cuestión.
- 144 De ello resulta que, al adoptar una definición restrictiva del concepto de «servicios de venta al por menor» y no tener en cuenta que Tullialan Burlington prestaba ese tipo de servicios, la Cuarta Sala de Recurso, por un lado, incurrió en error de Derecho, puesto que confirió un alcance demasiado restrictivo a dicho concepto, y, por otro, no dio a los elementos fácticos una calificación adecuada.
- 145 Por consiguiente, procede estimar los motivos primero y tercero de los recursos de casación y anular las resoluciones controvertidas, sin que resulte necesario abordar los demás motivos de las demandas.

Costas

- 146 A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.

- 147 De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de ese mismo Reglamento, que es aplicable al procedimiento de casación en virtud de lo establecido en su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 148 Dado que Tulliallan Burlington solicitó la condena en costas de la EUIPO y de Burlington Fashion y que estas partes han visto desestimadas sus pretensiones, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y, a partes iguales, con las causadas por Tulliallan Burlington tanto en los procedimientos de primera instancia de los asuntos T-120/16 a T-123/16 como en los procedimientos de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

- 1) **Anular las sentencias del Tribunal General de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, no publicada, EU:T:2017:872), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, no publicada, EU:T:2017:871), y de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, no publicada, EU:T:2017:870).**
- 2) **Anular las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 y R 1635/2013-4), relativas a sendos procedimientos de oposición seguidos entre Tulliallan Burlington Ltd y Burlington Fashion GmbH.**
- 3) **Condenar a Burlington Fashion y a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a cargar, además de con sus propias costas, con las causadas por Tulliallan Burlington tanto en los procedimientos de primera instancia de los asuntos T-120/16 P a T-123/16 P como en los procedimientos de casación, a partes iguales.**

Firmas