



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

4 marzo 2020 *

«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchi denominativi e figurativi “BURLINGTON” – Opposizione del titolare dei marchi denominativi e figurativi anteriori “BURLINGTON” e “BURLINGTON ARCADE” – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Accordo di Nizza – Classe 35 – Nozione di “servizi di vendita al dettaglio” – Articolo 8, paragrafo 4 – Abuso di denominazione – Articolo 8, paragrafo 5 – Notorietà – Criteri di valutazione – Somiglianza tra i prodotti e i servizi – Rigetto dell’opposizione»

Nelle cause riunite da C-155/18 P a C-158/18 P,

aventi ad oggetto quattro impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 22 febbraio 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, con sede in Saint-Héliier (Jersey), rappresentata da A. Norris, barrister,

ricorrente nelle cause da C-155/18 P a C-158/18 P,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Fischer e D. Botis, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado

Burlington Fashion GmbH, con sede in Schmalleberg (Germania), rappresentata da A. Parr, Rechtsanwältin,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (relatrice) e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 aprile 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 giugno 2019,

* Lingua processuale: l’inglese.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con le sue impugnazioni la Tulliallan Burlington Ltd chiede l'annullamento delle sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, non pubblicata, EU:T:2017:872), del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, non pubblicata, EU:T:2017:871), e del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, non pubblicata, EU:T:2017:870) (in prosieguo, congiuntamente, le «sentenze impugnate»), con le quali quest'ultimo ha respinto i suoi ricorsi diretti all'annullamento di quattro decisioni della quarta commissione di ricorso dell'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), dell'11 gennaio 2016 (procedimenti R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 e R 1635/2013-4; in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»), relative a quattro procedimenti di opposizione tra la Tulliallan Burlington e la Burlington Fashion GmbH.

Contesto normativo

- 2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, (GU 2006, L 386, pag. 14) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
- 3 Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Il regolamento n. 207/2009, come modificato, è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
- 4 Tenuto conto delle date di presentazione delle domande di registrazione dei marchi richiesti, nella fattispecie, il 19 agosto 2008 per le registrazioni n. 982020 e n. 982021, il 2 aprile 2009 per la registrazione n. 1007952 e l'8 settembre 2009 per la registrazione n. 1017273, che sono determinanti ai fini dell'identificazione del diritto sostanziale applicabile, la presente controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni procedurali del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro lato, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94 per le registrazioni n. 982020, 982021 e 1007952 e dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009 per la registrazione n. 1017273. Le disposizioni sostanziali di tali due regolamenti pertinenti, sono, ai fini della presente controversia, sostanzialmente identiche.
- 5 L'articolo 8 del regolamento n. 40/94, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», le cui disposizioni sono state riprese all'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, così disponeva:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio comunitario;

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

6. Ai sensi dell'articolo 43, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 40/94, rubricato «Esame dell'opposizione», le cui disposizioni sono state riprese nell'articolo 42 del regolamento n. 207/2009:

«1. Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da esso stabilito, le loro osservazioni su comunicazioni emesse dalle altre parti o dall'Ufficio stesso.

2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nella Comunità è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

7. L'articolo 44 del regolamento n. 40/94, rubricato «Ritiro, limitazione e modifica della domanda», le cui disposizioni sono state riprese all'articolo 43 del regolamento n. 207/2009, così disponeva:

«1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione.

2. La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata».

8 L'articolo 63 del regolamento n. 207/2009, compreso nel titolo VII del medesimo intitolato «Procedura di ricorso», al paragrafo 2, così dispone:

«In sede di esame del ricorso la commissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».

9 L'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:

«Le decisioni dell'[EUIPO] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni».

10 Ai sensi dell'articolo 76 di tale regolamento:

«1. Nel corso della procedura l'[EUIPO] procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti.

2. L'[EUIPO] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».

11 I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 151 di detto regolamento dispongono quanto segue:

«1. La registrazione internazionale che designa [l'Unione europea] ha la stessa efficacia di una domanda di [marchio dell'Unione europea] a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione all'[Unione], ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.

2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa [l'Unione] ha la stessa efficacia della registrazione quale [marchio dell'Unione europea] a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1».

12 I paragrafi da 1 e 3 dell'articolo 156 di detto regolamento così prevedono:

«1. Le registrazioni internazionali che designano [l'Unione] sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di [marchio dell'Unione europea].

2. L'opposizione è proposta entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data di pubblicazione di cui all'articolo 152, paragrafo 1. L'opposizione si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione.

3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di [marchio dell'Unione europea]».

- 13 La regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU 1995, L 303, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4), rubricata «Motivazione dell'opposizione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«L'[EUIPO] dà alla parte opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall'Ufficio (...)».

- 14 Ai sensi della regola 50, paragrafo 1, del suddetto regolamento:

«Alla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.

(...)

Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l'esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell'articolo [76, paragrafo 2, del regolamento 207/2009]».

- 15 L'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale di prodotti e servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»), è stato stipulato sulla base dell'articolo 19 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 1851, pag. 305) che riserva ai paesi dell'Unione il diritto di concludere separatamente tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.

- 16 La classificazione prevista da tale accordo intitola la classe 35, relativa a taluni servizi, come segue:

«Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio».

- 17 La nota esplicativa relativa a tale classe precisa:

«La classe 35 comprende essenzialmente i servizi resi da persone o da organizzazioni il cui scopo principale è:

1. l'aiuto nell'esercizio o la direzione di un'azienda commerciale o
2. l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni commerciali di un'azienda industriale o commerciale,

nonché i servizi di imprese di pubblicità che si incaricano essenzialmente di comunicati al pubblico, di dichiarazioni o di annunci con qualsiasi mezzo di diffusione concernenti ogni genere di merci o di servizi.

Questa classe comprende in particolare:

- i servizi che comportano il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli ed acquistarli agevolmente; detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza oppure tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita;
- i servizi che comportano la registrazione, la trascrizione, la composizione, la compilazione o l'ordinamento sistematico di comunicati scritti e di registrazioni, nonché la compilazione di dati matematici o statistici;
- i servizi delle agenzie di pubblicità, nonché i servizi quali la distribuzione di prospetti, direttamente o a mezzo posta, o la distribuzione di campioni. Questa classe può riferirsi alla pubblicità concernente altri servizi, come quelli concernenti prestiti bancari o la pubblicità radiofonica.

(...».

Fatti e decisioni controverse

18 I fatti della controversia, quali risultano dalle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

19 Il 20 novembre 2008, il 13 agosto e il 12 novembre 2009, la Burlington Fashion, interveniente dinanzi al Tribunale, ha presentato le domande di protezione nell'Unione per le seguenti registrazioni internazionali:

- la registrazione internazionale n. 1017273 che designa l'Unione e che conferisce protezione al marchio figurativo rappresentato di seguito:



- la registrazione internazionale n. 1007952 che designa l'Unione e che conferisce protezione al marchio figurativo rappresentato di seguito:



- la registrazione internazionale n. 982021 che designa l'Unione e che conferisce protezione al marchio figurativo rappresentato di seguito:



- la registrazione internazionale n. W982020 che designa l'Unione e che conferisce protezione al marchio denominativo BURLINGTON.

20 I prodotti per i quali è stata chiesta la tutela rientrano nelle classi 3, 14, 18 e 25, ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

- classe 3: «Saponi, saponi per fibre tessili, prodotti di profumeria, oli essenziali, prodotti per la pulizia, la cura e il miglioramento della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli, toileria, compresa in detta classe, deodoranti personali, prodotti prebarba e lozioni dopobarba»;
- classe 14: «Articoli di bigiotteria, orologi da polso»;
- classe 18: «Pelle e finta pelle, ossia valigie, borse (incluse in tale classe), piccoli articoli in pelle (inclusi in tale classe), segnatamente borsellini, portafogli, astucci portachiavi; parapigioggia e parasole»; e

– classe 25: «Scarpe, abbigliamento, cappelleria, cinture».

21 Il 12 agosto 2009, il 17 maggio 2010 e il 16 agosto 2010 la Tulliallan Burlington ha proposto opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, contro la registrazione dei marchi richiesti per i prodotti rientranti nelle classi 3, 14 e 18. L'opposizione era fondata, in particolare, sulla necessità di proteggere i marchi e i diritti anteriori, di cui è titolare la Tulliallan Burlington, riprodotti di seguito:

– il marchio denominativo BURLINGTON, registrato nel Regno Unito con il numero 2314342 il 5 dicembre 2003 e regolarmente rinnovato il 29 ottobre 2012, per servizi rientranti nelle seguenti classi:

– classe 35: «Noleggio e leasing di spazi pubblicitari; organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; organizzazione di fiere per scopi commerciali; servizi pubblicitari e promozionali e relativi servizi di informazione; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, in modo da consentire ai clienti di vederli e acquistarli agevolmente in vari punti di vendita al dettaglio di prodotti generici»; e

– classe 36: «Affitto di negozi e uffici; leasing o gestione di immobili; leasing di edifici o di spazi all'interno di edifici; amministrazione di immobili; servizi di informazione riguardanti la locazione di negozi e di uffici; servizi immobiliari; investimento di fondi, fondi comuni d'investimento»;

– il marchio denominativo BURLINGTON ARCADE, registrato nel Regno Unito con il numero 2314343 il 7 novembre 2003 e regolarmente rinnovato il 29 ottobre 2012, per gli stessi servizi rientranti nelle classi 35 e 36 dell'Accordo di Nizza, e per i servizi rientranti nella classe 41 dello stesso e corrispondenti, per quest'ultima classe, alla descrizione seguente: «Servizi di intrattenimento; organizzazione di concorsi; organizzazione di spettacoli; fornitura di informazioni in materia di attività ricreativa; spettacoli dal vivo; fornitura di impianti sportivi; offerta di musica e di intrattenimento dal vivo; fornitura di strutture e impianti per esibizioni di gruppi musicali dal vivo; intrattenimento dal vivo; musica dal vivo, esibizioni musicali dal vivo; organizzazione di spettacoli dal vivo»;

- il marchio figurativo registrato nel Regno Unito con il numero 2330341 il 7 novembre 2003 e regolarmente rinnovato il 25 aprile 2013, che designa i servizi suindicati compresi nelle classi 35, 36 e 41, ai sensi dell'Accordo di Nizza, come di seguito riprodotto:



- il marchio figurativo dell'Unione europea n. 3618857, registrato il 16 ottobre 2006, come di seguito riprodotto e limitato, in seguito al procedimento di annullamento n. 8715 C, ai servizi rientranti nelle classi 35, 36 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza:



- classe 35: «Servizi di pubblicità e promozione delle vendite e relativo servizio di informazione; raccolta, a beneficio di terzi, di prodotti diversi in modo da consentire ai clienti d'esaminare e acquistare comodamente tali prodotti da una gamma di negozi [di vendita al dettaglio] di prodotti vari»;
 - classe 36: «Affitto di negozi; affitto o gestione d'immobili; affitto di spazi tra o all'interno d'edifici; gestione di beni immobiliari; servizi di informazioni in materia d'affitto di negozi»; e
 - classe 41: «Servizi di intrattenimento; intrattenimento dal vivo».
- 22 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano fondati sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché sull'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009.
- 23 Con decisioni del 10 luglio, dell'8 ottobre, dell'8 e del 22 novembre 2013, la divisione di opposizione ha esaminato le opposizioni unicamente sulla base del marchio dell'Unione europea anteriore n. 3618857, ha accolto le opposizioni per i prodotti contestati rientranti nelle classi 3, 14 e 18, e ha condannato l'interveniente alle spese.
- 24 Il 20 agosto, il 3 e l'11 dicembre 2013, nonché il 2 gennaio 2014, la Burlington Fashion ha proposto quattro ricorsi dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro le decisioni della divisione di opposizione.
- 25 Con le decisioni controverse la quarta commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato le decisioni della divisione di opposizione e ha respinto dette opposizioni.

26 Nelle decisioni controverse la quarta commissione di ricorso ha, in primo luogo, considerato, in sostanza, per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che la notorietà dei marchi figurativi anteriori era stata dimostrata nel territorio di riferimento per i servizi rientranti nelle classi 35 e 36, ai sensi dell'Accordo di Nizza, ad eccezione del servizio di «raccolta, a beneficio di terzi, di prodotti diversi in modo da consentire ai clienti di (...) acquistare comodamente tali prodotti da una gamma di negozi di vendita al dettaglio di prodotti vari». In secondo luogo, quanto all'impedimento di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, la quarta commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che la Tulliallan Burlington non avesse dimostrato la sussistenza delle condizioni necessarie per accertare la presentazione ingannevole e il pregiudizio nei confronti del pubblico di riferimento. In terzo luogo, per quanto riguarda l'impedimento fondato sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, essa ha ritenuto, in sostanza, che, essendo i prodotti e i servizi in questione diversi, fosse escluso ogni rischio di confusione, a prescindere dalla somiglianza dei marchi in conflitto.

I procedimenti dinanzi al Tribunale e le sentenze impugnate

27 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 23 marzo 2016, la Tulliallan Burlington ha proposto quattro ricorsi avverso le decisioni controverse.

28 A sostegno di ciascun ricorso, la Tulliallan Burlington ha dedotto tre motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, su un vizio di procedura e su una violazione di norme procedurali, il secondo, su una violazione dell'obbligo di motivazione, su una violazione del diritto di essere ascoltati nonché su una violazione dell'articolo 8 paragrafo 4, del suddetto regolamento e, il terzo, su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

29 Nelle sentenze impugnate, che hanno dispositivi e motivazioni identici, il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dalla Tulliallan Burlington.

30 Riguardo al primo motivo di ricorso, al punto 28 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha osservato che la quarta commissione di ricorso aveva ritenuto che, relativamente ai servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35, ai sensi dell'accordo di Nizza, la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata.

31 Al punto 33 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha considerato che l'interpretazione accolta dalla Corte al punto 34 della sentenza del 7 luglio 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02; in prosieguo: la «sentenza *Praktiker*», EU:C:2005:425), osta alla tesi sostenuta dall'EUIPO secondo la quale i servizi di una galleria commerciale sarebbero essenzialmente limitati a servizi di locazione e di gestione immobiliare e che, di conseguenza, i clienti ai quali tali servizi sono destinati sarebbero principalmente le persone interessate a prendere in locazione i negozi e gli uffici che si trovano in una galleria commerciale.

32 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 34 delle sentenze impugnate, che alla luce della formulazione della classe 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza, la nozione di «servizio di vendita al dettaglio», come interpretata dalla Corte al punto 34 della sentenza *Praktiker*, comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale. Esso ha concluso, al punto successivo delle sentenze impugnate, che l'interpretazione restrittiva della nozione di «servizi di vendita al dettaglio» accolta dalla quarta commissione di ricorso era errata e che la Tulliallan Burlington poteva avvalersi della tutela della notorietà dei marchi anteriori per tutti i servizi coperti dai marchi anteriori rientranti nella classe 35.

33 Dopo aver rammentato, ai punti da 37 a 42 delle sentenze impugnate, la giurisprudenza della Corte in merito alla protezione dei marchi notori prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha ritenuto, al punto 43 delle sentenze impugnate, che, nel caso di specie, la

Tulli Allan Burlington non aveva prodotto dinanzi alla quarta commissione di ricorso o dinanzi al Tribunale elementi coerenti tali da consentire la conclusione che l'uso dei marchi richiesti avrebbe tratto indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori. Il Tribunale, nei successivi punti delle sentenze impugnate, rileva che, anche se la Tulli Allan Burlington sottolinea il carattere «quasi unico» dei suoi marchi anteriori, non ha fornito elementi specifici che possano avvalorare il fatto che l'uso dei marchi richiesti avrebbe ridotto l'attrattiva dei marchi anteriori.

- 34 Quanto al preteso vizio di procedura di cui sarebbero gravate le decisioni controverse, il Tribunale, al punto 46 delle sentenze impugnate, ha rilevato che le osservazioni della Tulli Allan Burlington erano state debitamente prese in considerazione dagli organismi dell'EUIPO e, di conseguenza, ha respinto il motivo in quanto infondato.
- 35 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha respinto, in un primo tempo, l'argomento della Tulli Allan Burlington vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e quello vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati. In particolare, al punto 53 delle sentenze impugnate, ha considerato che la Tulli Allan Burlington fosse stata effettivamente in grado di presentare osservazioni sulle condizioni fissate dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
- 36 A tale proposito, il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, ai punti 54 e 55 delle sentenze impugnate, che se era vero che dinanzi alla quarta commissione di ricorso la Tulli Allan Burlington non aveva sviluppato la censura che essa stessa aveva dedotto durante il procedimento di opposizione, ossia la violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non poteva tuttavia contestarsi a tale commissione di ricorso di non aver richiesto alle parti ulteriori osservazioni su tale punto.
- 37 In secondo luogo, il Tribunale, dopo aver ricordato i punti da 56 a 58 delle sentenze impugnate, la giurisprudenza relativa alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e quella relativa all'onere della prova, ha constatato che la Tulli Allan Burlington non aveva fornito gli elementi di fatto o di diritto necessari a dimostrare che i requisiti per l'applicazione di tale disposizione erano debitamente soddisfatti, in quanto la Tulli Allan Burlington si era limitata, dinanzi alla quarta commissione di ricorso, ad affermare di mantenere le argomentazioni presentate dinanzi alla divisione d'opposizione.
- 38 Il Tribunale ha quindi respinto il secondo motivo di ricorso considerando che la quarta commissione di ricorso aveva giustamente ritenuto che la Tulli Allan Burlington non avesse dimostrato che le condizioni per fondare le azioni di abuso di denominazione erano state debitamente soddisfatte.
- 39 Con riguardo al terzo motivo di ricorso, il Tribunale, dopo aver ricordato la giurisprudenza sul rischio di confusione, ai punti da 66 a 68 delle sentenze impugnate, ha considerato che la quarta commissione di ricorso aveva giustamente ritenuto che i prodotti coperti dai marchi richiesti non fossero simili ai servizi coperti dai marchi anteriori e designati dalle classi 35 e 36, ai sensi dell'Accordo di Nizza. Con particolare attenzione a detta classe 35, il Tribunale ha ricordato, al punto 70 delle sentenze impugnate, che i giudici dell'Unione hanno dichiarato che, nel caso dei servizi di vendita al dettaglio, era necessario che i prodotti offerti in vendita fossero puntualmente precisati. Il Tribunale ha fatto riferimento, a tale proposito, alla sentenza *Praktiker* (punto 50) e alla sentenza del 24 settembre 2008 *Oakley/UAMI – Venticinque (O STORE)* (T-116/06, EU:T:2008:399, punto 44).
- 40 Orbene, secondo il Tribunale, senza l'indicazione dei prodotti che possono essere venduti nei diversi negozi che compongono una galleria commerciale come la Burlington Arcade, non era possibile stabilire una somiglianza o una complementarità tra i servizi oggetto dei marchi anteriori e i prodotti oggetto dei marchi richiesti. Esso ne ha dedotto, al punto 72 delle sentenze impugnate, che l'argomento della Tulli Allan Burlington secondo il quale, per i servizi di galleria commerciale, non è necessario specificare i prodotti interessati, deve essere respinto poiché, alla luce della formulazione

della classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, la nozione di «servizi di vendita al dettaglio», come interpretata dalla Corte al punto 34 della sentenza Praktiker, comprende anche i servizi di vendita forniti da una galleria commerciale.

41 Il Tribunale ha concluso, al punto 74 delle sentenze impugnate, che uno dei requisiti necessari di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non era soddisfatto, e che, quindi, il terzo motivo doveva essere respinto, al pari del ricorso nel suo complesso.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

42 Con le sue impugnazioni, la Tulliallan Burlington chiede che la Corte voglia:

- annullare le sentenze impugnate nella parte in cui respingono i ricorsi contro le decisioni controverse;
- annullare le decisioni controverse o, in subordine, rinviare le cause al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte, e
- condannare l'EUIPO e la Burlington Fashion alle spese.

43 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

- annullare le sentenze impugnate nella parte in cui il Tribunale ha respinto i ricorsi fondati sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e i tre marchi anteriori del Regno Unito n. 2314342, n. 2314343 e n. 2330341;
- respingere le impugnazioni quanto al resto, e
- condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

44 La Burlington Fashion chiede che la Corte voglia:

- respingere interamente le impugnazioni e
- condannare la Tulliallan Burlington a sopportare le spese sostenute dalla Burlington Fashion dinanzi al Tribunale, alla Corte e nei procedimenti dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

45 Con decisione del presidente della Corte del 12 giugno 2018, le cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle impugnazioni

46 A sostegno delle sue impugnazioni la Tulliallan Burlington deduce tre motivi, identici nelle quattro cause in questione, vertenti, il primo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il secondo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, di detto regolamento e il terzo, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Sul primo motivo delle impugnazioni

Argomenti delle parti

- 47 Il primo motivo d'impugnazione dedotto dalla Tulliallan Burlington verte su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 relativo all'opposizione basata sulla violazione della notorietà di un marchio anteriore.
- 48 Tale primo motivo si suddivide, sostanzialmente, in tre parti.
- 49 Con la prima parte del primo motivo la Tulliallan Burlington ritiene che, tenuto conto degli elementi di prova relativi alla natura e alla portata di tale notorietà, il Tribunale avrebbe dovuto constatare, in base a una valutazione complessiva che tenga conto dei fattori indicati nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punto 42), che il pubblico avrebbe stabilito un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti.
- 50 Infatti, i servizi di galleria commerciale richiederebbero un'interazione con i consumatori finali dei prodotti venduti nei negozi. I rivenditori della galleria commerciale e i loro prodotti guadagnerebbero prestigio in ragione della loro associazione con la galleria commerciale Burlington Arcade e il consumatore assocerebbe i marchi anteriori all'offerta di prodotti di lusso come, in particolare, gioielli, pelletteria o profumi.
- 51 Orbene, invece di constatare l'esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti, il Tribunale avrebbe esaminato il pregiudizio arrecato al carattere distintivo e il vantaggio da esso indebitamente ricavato.
- 52 Con la seconda parte del primo motivo, relativo alla diluizione del carattere distintivo e al vantaggio indebito da esso derivato, la Tulliallan Burlington ritiene che il Tribunale ha considerato, ai punti da 36 a 44 delle sentenze impugnate, che essa non aveva fornito prova di una tale diluizione o di un tale vantaggio alla luce dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza citata.
- 53 Orbene, l'approccio seguito dal Tribunale, ai punti 44 e 45 delle sentenze impugnate, sarebbe, erroneamente, più esigente di quello richiesto dalla giurisprudenza. Esso avrebbe infatti preso in considerazione la notorietà dei marchi dei negozi della galleria commerciale, mentre ciò sarebbe irrilevante. Il Tribunale avrebbe, allo stesso modo, tenuto conto del fatto che il termine «Burlington» era anche il nome di altri luoghi molto noti, quando non disponeva di prove sull'eventuale notorietà di tali luoghi, il che lo avrebbe portato a richiedere un livello di prova irraggiungibile. Il Tribunale non avrebbe, quindi, aderito all'approccio sviluppato dalla Corte nella sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le prove pertinenti presentate dinanzi ad esso e che erano state altresì presentate dinanzi alla commissione di ricorso, che sarebbero state sufficienti alla luce della giurisprudenza della Corte (sentenze del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punti 76 e 77 e del 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/UAMI, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punto 43).
- 55 Con la terza parte del primo motivo, la Tulliallan Burlington reitera dinanzi alla Corte uno dei motivi che essa aveva dedotto a sostegno dei suoi ricorsi di annullamento delle decisioni contestate, secondo il quale la quarta commissione di ricorso, ed ora il Tribunale, non ha preso in considerazione gli argomenti che erano stati presentati dinanzi ad essa.
- 56 La Burlington Fashion chiede il rigetto integrale del primo motivo d'impugnazione.

- 57 Essa ritiene, per quanto riguarda le prime due parti del primo motivo, che la Tulliallan Burlington non abbia spiegato la ragione per la quale sussisterebbe un rischio di vantaggio indebito o di pregiudizio per quanto riguarda i prodotti delle classi 3, 14 e 18, ai sensi dell'Accordo di Nizza. Da un lato, l'unicità dei marchi anteriori potrebbe essere accolta in quanto anche un segno identico o simile era utilizzato dalla Burlington Fashion da molto tempo in relazione a una gamma di prodotti diversi. Dall'altro lato, la Tulliallan Burlington non avrebbe nemmeno fornito prove del nesso tra i segni protetti dai marchi anteriori e la galleria commerciale Burlington Arcade.
- 58 Inoltre, non può essere contestato al Tribunale di aver imposto alla Tulliallan Burlington uno standard di prova più elevato di quello che emerge dalla giurisprudenza. Secondo la giurisprudenza, l'opponente dovrebbe dimostrare la sussistenza di due condizioni autonome, vale a dire, da un lato, la dispersione dell'immagine e dell'identità del marchio notorio nella percezione del pubblico interessato e, dall'altro, l'alterazione del comportamento economico di detto pubblico. Orbene, il Tribunale avrebbe correttamente affermato, nelle conclusioni formulate al punto 43 delle sentenze impugnate, che la Tulliallan Burlington non aveva prodotto dinanzi alla quarta commissione di ricorso o dinanzi al Tribunale prove sufficienti a dimostrare che tali condizioni erano soddisfatte.
- 59 L'EUIPO ritiene che il primo motivo delle impugnazioni debba essere respinto integralmente.
- 60 Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, l'EUIPO sostiene che il Tribunale ha espressamente fatto riferimento alla giurisprudenza pertinente in merito alla valutazione dell'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto. Facendo riferimento alla sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), il Tribunale avrebbe poi considerato, in sostanza, che il fatto che un marchio anteriore goda di una grande notorietà non è sufficiente a fornire la prova che l'uso del marchio richiesto trae o può trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che rischia o rischierebbe di arrecare loro pregiudizio. Il Tribunale avrebbe giustamente sottolineato che spetta inoltre al titolare del marchio dimostrare che il comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o servizi proposti dal titolare del marchio anteriore ha potuto o potrebbe subire una modifica in ragione dell'uso del marchio richiesto.
- 61 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, l'EUIPO ritiene che il Tribunale ha correttamente dichiarato che la Tulliallan Burlington non aveva presentato elementi di prova sufficienti a dimostrare un tale rischio e che i requisiti in materia di prova richiesti dal Tribunale non sono troppo elevati in quanto esso si è rigorosamente attenuto alla giurisprudenza della Corte.

Giudizio della Corte

- 62 Con la prima parte del primo motivo, la Tulliallan Burlington sostiene che il Tribunale, nelle sentenze impugnate, ha ommesso di esaminare se sussisteva un nesso tra i marchi anteriori, che esso ha riconosciuto come notori, e i marchi richiesti, laddove l'esistenza di un tale nesso sarebbe una condizione necessaria per caratterizzare la violazione dei marchi anteriori, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 63 A tale proposito, occorre rilevare che la Corte, nella sua sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ha dichiarato che le violazioni dei marchi aventi notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l'un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli.

- 64 Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 31).
- 65 La Corte ha tuttavia precisato che un tale nesso da solo non è sufficiente per concludere che ricorre una delle violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, le quali costituiscono la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 32).
- 66 L'applicazione di tale disposizione è subordinata alla sussistenza di tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, all'esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti, in secondo luogo, all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocato a sostegno dell'opposizione e, in terzo luogo, al rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Poiché queste tre condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente ad escludere l'applicazione di tale disposizione.
- 67 Nella specie, nell'ambito della sua valutazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale ha innanzitutto constatato, al punto 35 delle sentenze impugnate, che la Tulliallan Burlington può avvalersi della protezione della notorietà dei marchi anteriori per i servizi coperti dalle registrazioni rientranti nella classe 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza. Esso ha poi rilevato, al punto 36 di tali sentenze, che la quarta commissione di ricorso aveva considerato, nelle decisioni controverse, che non vi fosse alcun nesso tra i marchi in conflitto e che la Tulliallan Burlington non aveva dimostrato che l'uso dei marchi richiesti avrebbe permesso di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o che avrebbe potuto arrecare loro pregiudizio. Orbene, senza valutare se esistesse un nesso tra i marchi in conflitto, il Tribunale è passato direttamente all'analisi della terza condizione fissata da tale articolo, vale a dire quella relativa ai diversi rischi di violazione.
- 68 Dopo aver richiamato, ai paragrafi da 37 a 42 delle sentenze impugnate, la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale si è limitato, infatti, ai punti da 43 a 45 di tali sentenze, a convalidare le decisioni controverse ritenendo, in sostanza, che le prove fornite dalla Tulliallan Burlington non fossero sufficienti a dimostrare che l'uso dei marchi richiesti avrebbe ridotto l'attrattiva dei marchi anteriori.
- 69 Come ricordato al punto 66 della presente sentenza, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è soggetta alla sussistenza di tre condizioni cumulative, con la conseguenza che il non soddisfacimento di una di esse è sufficiente ad escludere l'applicazione di tale disposizione.
- 70 Ne deriva che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale, senza incorrere in un errore di diritto, ha potuto esaminare, in un primo tempo, se, partendo dalla premessa che i consumatori avrebbero stabilito un nesso tra i marchi richiesti e i marchi anteriori, sussisteva un rischio che l'uso dei primi traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei secondi o arrecasse loro pregiudizio. Avendo constatato l'assenza di un tale rischio, esso ha con ciò escluso la necessità di esaminare l'esattezza della premessa sulla quale si era fondato, ovvero l'esistenza di un nesso tra i marchi anteriori e i marchi richiesti.
- 71 Occorre pertanto respingere la prima parte del primo motivo d'impugnazione in quanto infondata.

- 72 Con la seconda parte del primo motivo d'impugnazione, la Tulliallan Burlington contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nella valutazione dell'esistenza di un rischio che l'uso senza motivo dei marchi richiesti tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, o rechi loro pregiudizio, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 73 A tale proposito, occorre rammentare, da un lato, che le violazioni contro le quali l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 assicura la tutela a favore dei marchi che godono di notorietà sono, anzitutto, il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, poi il pregiudizio alla notorietà di tale marchio e infine il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dello stesso (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 27).
- 74 Una sola di questi tre tipi di violazioni è sufficiente per l'applicazione di tale disposizione (sentenza del 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 28).
- 75 Dall'altro lato, sebbene il titolare del marchio anteriore non sia tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, egli deve, tuttavia, dimostrare l'esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro (sentenza del 27 novembre 2008, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 38).
- 76 L'esistenza di una delle violazioni di cui a detta disposizione o di un rischio serio che tale violazione abbia luogo in futuro deve essere valutata complessivamente, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, il livello di notorietà e il grado di distintività del marchio anteriore, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 68).
- 77 Quanto, più in particolare, al pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», esso si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'identità del marchio anteriore e la sua capacità di far presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 29).
- 78 La Corte ha inoltre precisato che la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro (sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punto 77).
- 79 Nella specie, al punto 43 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha constatato che la ricorrente non aveva fornito né dinanzi alla commissione di ricorso né dinanzi ad esso elementi coerenti che consentissero di affermare che l'uso dei marchi richiesti «tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori», riferendosi, quindi, a uno solo dei tre tipi di violazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 80 Il Tribunale ha motivato tale constatazione, al punto 44 delle sentenze impugnate, affermando che la ricorrente non aveva «fornito elementi specifici che possano dimostrare che l'uso del marchio richiesto riduca l'attrattiva dei marchi anteriori».

- 81 Orbene, da un lato, il riferimento ambiguo da parte del Tribunale a un'eventuale riduzione dell'«attrattiva» dei marchi anteriori non è tale da confermare con certezza che esso abbia effettivamente esaminato l'esistenza di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Dall'altro lato, la constatazione dell'assenza di un rischio di tale riduzione non è, in ogni caso, tale da dimostrare l'assenza di un rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, ai sensi della medesima disposizione.
- 82 Al punto 45 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha aggiunto che «il fatto che un altro soggetto economico possa essere autorizzato a utilizzare un marchio che comprende il termine “burlington” per prodotti simili a quelli in vendita nella galleria londinese della ricorrente, non è tale da infirmare da solo, agli occhi del consumatore medio, l'attrattiva commerciale di tale luogo».
- 83 Tuttavia, tale affermazione del Tribunale, anche a supporre che sia esatta, non si riferisce direttamente a nessuno dei tre tipi di violazione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Essi riguardano non «l'attrattiva commerciale» di un luogo designato da un marchio anteriore ma il rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
- 84 Risulta dalle considerazioni che precedono che il Tribunale non ha esaminato gli elementi di prova prodotti dalla Tulliallan Burlington a sostegno del motivo di opposizione vertente sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, secondo i criteri previsti da tale disposizione, ed è, quindi, incorso in un errore di diritto.
- 85 La seconda parte del primo motivo d'impugnazione è, pertanto, fondata. Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare la terza parte del primo motivo, esso deve essere accolto.

Sul secondo motivo delle impugnazioni

Argomenti delle parti

- 86 Il secondo motivo invocato a sostegno delle impugnazioni è suddiviso in due parti. La prima parte verte su una violazione del diritto di essere ascoltato e la seconda parte su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 relativa all'azione per abuso di denominazione.
- 87 Quanto alla prima parte del secondo motivo, la Tulliallan Burlington osserva che la divisione di opposizione ha esaminato la validità dei marchi richiesti solo sulla base del marchio dell'Unione europea anteriore e alla luce dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 88 Orbene, la Tulliallan Burlington, che aveva anche sollevato motivi di opposizione fondati sull'articolo 8, paragrafi 1 e 4, di tale regolamento, avrebbe mantenuto tutti i suoi motivi di opposizione dinanzi alla quarta commissione di ricorso. Nella sua lettera del 28 settembre 2015, quest'ultima avrebbe espresso la sua intenzione di esaminare i casi anche sulla base del marchio anteriore britannico n. 2314343, invitando le parti a presentare le loro osservazioni su tale marchio, ma senza riferirsi agli altri motivi di esame o invitare le parti a presentare osservazioni su un altro motivo.
- 89 La Tulliallan Burlington contesta, pertanto, al Tribunale di non aver riconosciuto che la quarta commissione di ricorso avrebbe dovuto invitare le parti a presentare osservazioni sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Al punto 54 delle sentenze impugnate, il Tribunale avrebbe

affermato che tale quarta commissione di ricorso non era tenuta a chiedere alle parti ulteriori osservazioni, il che violerebbe il diritto di essere ascoltato, salvo statuire soltanto sulla questione relativa all'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.

- 90 Con la seconda parte del suo secondo motivo, la Tulliallan Burlington critica il Tribunale per aver dichiarato, al punto 62 delle sentenze impugnate, che essa non aveva fornito la prova che le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 erano soddisfatte. Più in particolare, essa contesta al Tribunale di aver commesso un errore nelle sue conclusioni, alla luce delle prove di cui disponeva la quarta commissione di ricorso relativamente alla notorietà dei marchi anteriori.
- 91 L'EUIPO e la Burlington Fashion chiedono il rigetto del secondo motivo sollevato a sostegno delle impugnazioni.

Giudizio della Corte

- 92 Con la prima parte del secondo motivo d'impugnazione, la Tulliallan Burlington contesta al Tribunale di aver violato il suo diritto di essere ascoltata in quanto esso non avrebbe riconosciuto che la quarta commissione di ricorso avrebbe dovuto invitare le parti a presentare le loro osservazioni in merito all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 nella misura in cui essa intendeva affrontare tale questione, a differenza della divisione di opposizione dell'EUIPO.
- 93 Risulta dall'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 che le decisioni dell'EUIPO devono essere fondate esclusivamente su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione. Tale disposizione sancisce il diritto di essere ascoltato nel procedimento dinanzi all'EUIPO.
- 94 Tale diritto si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell'atto decisionale, ma non alla posizione finale che l'amministrazione intende adottare (ordinanza dell'8 settembre 2015, DTL Corporación/UAMI, C-62/15 P, non pubblicata, EU:C:2015:568, punto 45). Esso non impone nemmeno che, prima di adottare la sua posizione definitiva sulla valutazione degli elementi presentati da una parte, la commissione di ricorso dell'EUIPO sia tenuta ad offrire a quest'ultima una nuova possibilità di esprimersi in proposito (sentenza del 19 gennaio 2012, UAMI/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punto 53). Peraltro, una parte che abbia prodotto essa stessa gli elementi di fatto e di prova in questione, è stata, per definizione, pienamente in grado di esporre, in occasione di tale produzione, l'eventuale loro rilevanza per la soluzione della controversia (ordinanza del 4 marzo 2010, Kaul/UAMI, C-193/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:121, punto 66).
- 95 Nella specie, è stata la Tulliallan Burlington stessa a dedurre, come uno dei motivi delle sue opposizioni, l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ed ha potuto presentare a tale proposito gli argomenti e le prove che riteneva pertinenti.
- 96 Infatti, il Tribunale ha osservato, al punto 53 delle sentenze impugnate, che dal fascicolo di causa risultava che, nel corso del procedimento dinanzi agli organi dell'EUIPO, la Tulliallan Burlington aveva effettivamente potuto presentare le sue osservazioni. La Tulliallan Burlington non contesta tale affermazione e riconosce essa stessa, nelle sue impugnazioni, che, nelle osservazioni del 20 febbraio 2014 depositate dinanzi alla quarta commissione di ricorso, aveva comunicato che manteneva ognuno dei suoi motivi di opposizione, compreso quello basato sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
- 97 Inoltre, come ha dichiarato la Corte nella sua sentenza del 13 marzo 2007 UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 57), per effetto del ricorso con cui è adita, la commissione di ricorso è chiamata a procedere ad un nuovo esame completo del merito dell'opposizione, tanto in diritto quanto in fatto. Ne deriva che, nella specie, la commissione di ricorso era tenuta ad effettuare un nuovo esame di tutti i

motivi di opposizione dedotti dalla Tulliallan Burlington, fra i quali, in particolare quello vertente sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Quest'ultima poteva, quindi, dedurre nelle sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso, ogni argomento ulteriore che ritenesse pertinente in relazione a tale motivo di opposizione, senza che fosse necessario che essa fosse specialmente invitata a farlo dalla commissione di ricorso.

- 98 Il Tribunale ha quindi giustamente dichiarato che non poteva essere contestato alla quarta commissione di ricorso di non aver chiesto alle parti ulteriori osservazioni in merito.
- 99 Ne consegue che la prima parte del secondo motivo d'impugnazione dev'essere respinta in quanto infondata.
- 100 Con la seconda parte del secondo motivo d'impugnazione, la Tulliallan Burlington contesta al Tribunale di aver commesso un errore di valutazione relativamente agli elementi di prova forniti a sostegno della sua opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
- 101 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, dall'articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che l'impugnazione deve limitarsi alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e a valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova, salvo il caso del loro snaturamento, non costituisce quindi una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione (sentenza del 13 novembre 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:961, punto 47).
- 102 Peraltro, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Spetta al ricorrente indicare con esattezza gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero condotto a tale snaturamento (sentenza del 13 novembre 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:961, punto 48).
- 103 La Tulliallan Burlington afferma, in sostanza, che se il Tribunale avesse preso in considerazione gli elementi di prova dedotti nel modo da essa suggerito, avrebbe dovuto concludere che l'abuso di denominazione era dimostrato. Orbene, si deve constatare che, così facendo, la Tulliallan Burlington si limita a contestare la valutazione di fatto accolta nelle sentenze impugnate, e non fornisce alcun elemento volto a dimostrare che il Tribunale abbia snaturato i fatti o gli elementi di prova rilevanti.
- 104 Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo d'impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile.
- 105 Alla luce di quanto precede, il secondo motivo sollevato a sostegno delle impugnazioni deve essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

Sul terzo motivo delle impugnazioni

Argomenti delle parti

- 106 Il terzo motivo sollevato a sostegno delle impugnazioni verte su violazioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale motivo si suddivide in quattro parti.

- 107 Con la prima parte del terzo motivo, la Tulliallan Burlington sostiene che la Corte, nella sua sentenza dell'11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus, (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punto 48) ha dichiarato che il requisito risultante dalla sentenza Praktiker secondo il quale il richiedente di un marchio che designa i servizi di vendita al dettaglio deve specificare la tipologia di prodotti ai quali si riferiscono i servizi in questione non era applicabile ai marchi che erano stati registrati prima di tale sentenza. Essa afferma altresì che la giurisprudenza risultante dalla sentenza dell'11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15P, EU:C:2017:750) dovrebbe applicarsi altresì, conformemente al principio della certezza del diritto, alle domande di marchio che erano state pubblicate alla data della sentenza Praktiker come pure a quelle che erano già depositate senza una richiesta di modifica emessa dall'EUIPO. Pertanto, la sentenza Praktiker non sarebbe applicabile a nessuno dei marchi anteriori, contrariamente a quanto ha dichiarato il Tribunale nelle sentenze impugnate.
- 108 Con la seconda parte del terzo motivo, la Tulliallan Burlington sostiene che il Tribunale ha, in ogni caso, commesso un errore nell'analisi della sentenza Praktiker. La portata di tale sentenza sarebbe molto limitata in quanto riguarderebbe specificamente solo i prodotti a cui si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio e non potrebbe essere applicata a marchi che designano servizi di galleria commerciale.
- 109 Con la terza parte del terzo motivo, la Tulliallan Burlington ritiene che, anche se i marchi anteriori fossero effettivamente inclusi nell'ambito di applicazione della sentenza Praktiker, il Tribunale ha erroneamente concluso che tale sentenza impediva necessariamente di concludere nel senso dell'esistenza di una somiglianza tra i segni. Infatti, detta sentenza non imporrebbe tale limitazione, in quanto essa fornirebbe semplicemente indicazioni in merito a una forma di registrazione che renderebbe più semplice l'analisi di una somiglianza che si presta a confusione, ma non impedirebbe al titolare di un marchio anteriore di avvalersi della tutela dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in relazione a una registrazione successiva che fosse così simile da prestarsi a confusione.
- 110 Con la quarta parte del terzo motivo la Tulliallan Burlington sostiene che, avendo interpretato in modo errato la sentenza Praktiker, il Tribunale ha ommesso di effettuare la valutazione del rischio di confusione o di rinviare le cause dinanzi alla quarta commissione di ricorso affinché potesse valutare tale rischio.
- 111 La Burlington Fashion ritiene che il terzo motivo delle impugnazioni debba essere respinto integralmente.
- 112 In primo luogo, contrariamente a quanto afferma la Tulliallan Burlington, i servizi coperti dai marchi anteriori rientrerebbero effettivamente nella categoria dei «servizi di vendita al dettaglio». Il Tribunale avrebbe correttamente ritenuto che tali servizi rientrassero in tale categoria.
- 113 In secondo luogo, la sentenza dell'11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), non inficerebbe la conclusione del Tribunale esposta nel punto 71 delle sentenze impugnate. Da una lato, in tale sentenza la Corte avrebbe precisato che la sentenza Praktiker si applicava solo ai marchi registrati prima della data di pronuncia di tale sentenza, il che non avverrebbe nel caso del marchio dell'Unione europea anteriore. Dall'altro lato, anche se la sentenza Praktiker non è direttamente applicabile ai tre marchi anteriori del Regno Unito, la Corte avrebbe affermato nella sentenza dell'11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), che occorreva tenere conto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
- 114 L'EUIPO ritiene che taluni argomenti rientranti nel terzo motivo d'impugnazione siano fondati, ma unicamente per i tre marchi anteriori del Regno Unito, eccezion fatta per il marchio dell'Unione europea anteriore.

- 115 Da un lato, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe applicato la sentenza *Praktiker*, mentre la giurisprudenza risultante da tale sentenza non era pertinente ai fini della risoluzione delle controversie in esame alla luce di tre marchi anteriori del Regno Unito. L'EUIPO rileva, a tale proposito, che nella sentenza dell'11 ottobre 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), la Corte ha dichiarato che dalla sentenza *Praktiker* deriva che la portata della protezione di un marchio registrato prima della pronuncia di tale sentenza non può essere influenzata dalla giurisprudenza da essa derivante, nella misura in cui tale sentenza riguarda unicamente le nuove domande di registrazione.
- 116 Pertanto, la Corte avrebbe espressamente negato qualsiasi effetto retroattivo della sentenza *Praktiker* per i marchi già registrati prima della data della sua pronuncia. Nelle presenti controversie, i tre marchi anteriori del Regno Unito sarebbero stati registrati nel corso del 2003, ovvero molto prima della pronuncia di tale sentenza il 7 luglio 2005.
- 117 Orbene, le constatazioni effettuate dal Tribunale nelle sentenze impugnate che concludono nel senso della dissomiglianza dei prodotti designati dai marchi richiesti e dei servizi di galleria commerciale si baserebbero sulla premessa erronea secondo la quale la giurisprudenza derivante dalla sentenza *Praktiker* è applicabile al caso di specie.
- 118 Pertanto, l'EUIPO considera che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicare la giurisprudenza derivante da tale sentenza ai tre marchi anteriori del Regno Unito.
- 119 Dall'altro lato, il Tribunale avrebbe altresì travisato le domande di prova dell'uso dei tre marchi anteriori del Regno Unito. L'EUIPO rileva, in primo luogo, che la divisione di opposizione aveva accolto le opposizioni esclusivamente sulla base del marchio dell'Unione europea anteriore e aveva ritenuto che, per ragioni di economia procedurale, non fosse necessario esaminare le prove dell'uso depositate per questi tre marchi. In secondo luogo, l'EUIPO osserva che la quarta commissione di ricorso, senza esaminare le domande di prova di tale uso, ha annullato le decisioni della divisione di opposizione e respinto le opposizioni, per quanto riguarda l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, constatando, senza fornire alcuna precisazione, che i prodotti contestati non erano simili ai servizi di galleria commerciale rientranti nella classe 35, ai sensi dell'accordo di Nizza.
- 120 Orbene, un esame delle domande di prove dell'uso avrebbe, se del caso, consentito di individuare i prodotti specifici oggetto dei «servizi di galleria commerciale/servizi di vendita al dettaglio» forniti dalla Tulliallan Burlington con i tre marchi anteriori del Regno Unito. L'esatta portata di tali tre marchi anteriori avrebbe potuto essere determinata nella misura in cui i prodotti specifici riconducibili ai servizi di galleria commerciale avrebbero potuto essere determinati. Ciò deriverebbe sia dall'articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009 sia dalla sentenza dell'11 ottobre 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punto 50).
- 121 Ne deriverebbe che, avendo omesso di esaminare le prove dell'uso dei tre marchi anteriori del Regno Unito, respingendo al contempo i ricorsi fondati sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in ragione della dissomiglianza dei prodotti, la quarta commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto che il Tribunale avrebbe anch'esso riprodotto. L'EUIPO ritiene, per contro, che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione con riferimento al marchio dell'Unione europea anteriore.
- 122 L'EUIPO chiede il rigetto degli altri argomenti.

Giudizio della Corte

- 123 Con le diverse parti del suo terzo motivo, che occorre esaminare congiuntamente, la Tulliallan Burlington contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso un errore di diritto in quanto si sarebbe erroneamente basato sulla sentenza Praktiker per ritenere, al punto 71 delle sentenze impugnate, che non era possibile stabilire una somiglianza o una complementarità tra i servizi oggetto dei marchi anteriori e i prodotti oggetto dei marchi richiesti.
- 124 A tale proposito, occorre ricordare che, per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio rientranti nella classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo del commercio al dettaglio è la vendita di prodotti ai consumatori. Tale attività consiste, in particolare, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto (v., in tal senso, sentenza Praktiker, punto 34).
- 125 Inoltre, si deve rilevare che la nota esplicativa relativa alla classe 35, ai sensi dell'accordo di Nizza, afferma che tale classe comprende, segnatamente, il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tale da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente. Detti servizi possono essere forniti da punti vendita al dettaglio, magazzini all'ingrosso, tramite distributori automatici, tramite cataloghi di vendita per corrispondenza o tramite mezzi elettronici, ad esempio mediante siti web o programmi di televendita.
- 126 Da tale nota esplicativa emerge che la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» rinvia a tre caratteristiche essenziali, ossia, in primo luogo, che l'oggetto di tali servizi è la vendita di beni ai consumatori, in secondo luogo, che sono forniti a destinazione del consumatore per consentirgli di esaminare e acquistare tali beni comodamente, e, in terzo luogo, che sono forniti per conto terzi.
- 127 Ne deriva che la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» copre i servizi destinati al consumatore e che consistono, per conto delle ditte che occupano i negozi di una galleria commerciale, nel riunire vari prodotti in una serie di negozi consentendo al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente nonché nell'offrire varie prestazioni distinte dall'atto di vendita, volte a indurre il consumatore a acquistare i prodotti venduti in tali negozi.
- 128 Risulta dalle considerazioni che precedono che, come ha giustamente dichiarato il Tribunale al punto 32 delle sentenze impugnate, l'interpretazione della Corte, di cui al punto 34 della sentenza Praktiker non consente di affermare che i servizi forniti dalle gallerie commerciali o dai centri commerciali siano, per definizione, esclusi dall'ambito di applicazione della nozione di «servizi di vendita al dettaglio» definita nella classe 35, ai sensi dell'Accordo di Nizza.
- 129 Il Tribunale ha altresì giustamente rilevato, al punto 33 delle sentenze impugnate, che l'interpretazione della Corte, di cui al punto 34 della sentenza Praktiker, osta alla tesi secondo la quale i servizi di galleria commerciale sarebbero essenzialmente limitati a servizi di locazione e di gestione immobiliare. Esso afferma, infatti, che la nozione di «diverse prestazioni», come menzionata in tale punto della sentenza Praktiker, include necessariamente i servizi organizzati da una galleria commerciale al fine di mantenere tutta l'attrattiva e i vantaggi pratici di un siffatto luogo di commercio, allo scopo di consentire ai clienti interessati da vari prodotti di esaminarli e acquistarli comodamente in una gamma di negozi.
- 130 Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente dichiarare, al punto 34 delle sentenze impugnate, che la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» comprende i servizi forniti da una galleria commerciale a destinazione del consumatore al fine di consentirgli di esaminare e acquistare comodamente tali prodotti e a vantaggio delle insegne che occupano la galleria commerciale.

- 131 Ai punti 70 e 71 delle sentenze impugnate il Tribunale ha considerato che, relativamente ai servizi rientranti nella classe 35, ai sensi dell'accordo di Nizza, il giudice dell'Unione ha stabilito che, per i servizi di vendita al dettaglio, era necessario indicare con precisione i prodotti offerti in vendita. Ne ha dedotto che l'assenza di qualsiasi indicazione precisa riguardo ai prodotti che possono essere venduti nei diversi negozi che compongono una galleria commerciale, come la Burlington Arcade, impedisce qualsiasi associazione tra questi ultimi e i prodotti del marchio richiesto, atteso che la definizione fornita, nel caso di specie, dalla Tulliallan Burlington relativa ai prodotti di lusso non era sufficiente per determinare di quali prodotti si tratta. Pertanto, secondo il Tribunale, in mancanza di una simile precisa indicazione, non è possibile stabilire una somiglianza o una complementarità tra i servizi oggetto del marchio anteriore e i prodotti oggetto del marchio richiesto.
- 132 A tale proposito, si deve rilevare che, effettivamente, la Corte ha dichiarato che, ai fini della registrazione di un marchio relativo a servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio, non è necessario designare concretamente il servizio o i servizi per i quali la registrazione è richiesta ma, per contro, deve esigersi che il richiedente precisi i prodotti o i tipi di prodotti interessati da tali servizi (sentenza Praktiker, punti 49 e 50).
- 133 Tuttavia, da un lato, la Corte ha precisato che la giurisprudenza derivante dalla sentenza Praktiker verte soltanto sulle domande di registrazione di marchi e non concerne la tutela dei marchi registrati alla data della pronuncia di detta sentenza (sentenza dell'11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punto 45). Poiché, nella specie, i tre marchi anteriori del Regno Unito della Tulliallan Burlington, invocati da quest'ultima a sostegno della sua opposizione, sono stati registrati prima della data di pronuncia della sentenza Praktiker, essi non erano, in ogni caso, interessati dall'obbligo derivante da tale sentenza.
- 134 Dall'altro lato, non può essere dedotto dalle considerazioni della sentenza Praktiker di cui al punto 132 della presente sentenza che, qualora un marchio che si riferisce a servizi di vendita al dettaglio, registrato dopo la pronuncia della stessa, sia fatto valere a sostegno del motivo di opposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tale motivo di opposizione può essere senz'altro respinto, semplicemente invocando l'assenza di qualsiasi indicazione precisa riguardo ai prodotti che possono essere interessati dai servizi di vendita al dettaglio coperti dal marchio anteriore.
- 135 Procedere in tal modo implicherebbe negare al marchio anteriore la capacità di essere fatto valere in sede di opposizione per impedire la registrazione di un marchio identico o simile per prodotti o servizi simili e, di conseguenza, rifiutare di riconoscergli ogni carattere distintivo, anche se tale marchio è pur sempre registrato e la sua nullità, per uno dei motivi di cui al regolamento n. 207/2009, non è stata dichiarata.
- 136 Peraltro, come ha rilevato, in sostanza, l'EUIPO, è possibile, tramite un ricorso diretto a ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, determinare i prodotti precisi ai quali si riferiscono i servizi per i quali il marchio anteriore è stato usato e, quindi, conformemente all'ultima frase di tale paragrafo, tenere conto, ai fini dell'esame dell'opposizione, solo di tali prodotti.
- 137 Quindi, risulta da tutte le suesposte considerazioni che, avendo constatato, al punto 71 delle sentenze impugnate, che l'assenza di qualsiasi indicazione precisa riguardo ai prodotti che possono essere venduti nei diversi negozi che compongono una galleria commerciale come quella alla quale si riferiscono i marchi anteriori, impediva qualsiasi associazione tra questi ultimi e i prodotti di cui ai marchi richiesti, il Tribunale è incorso in un errore di diritto. Di conseguenza, senza che sia necessario esaminare i restanti argomenti della Tulliallan Burlington, si deve accogliere il terzo motivo d'impugnazione.

Sui ricorsi di primo grado

- 138 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Così è per le quattro controversie nel caso di specie.
- 139 Con il primo motivo dedotto nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, la Tulliallan Burlington contesta, in sostanza, alla quarta commissione di ricorso, di aver violato l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 140 In particolare, la quarta commissione di ricorso avrebbe commesso un errore d'interpretazione relativamente alla nozione di «servizi di vendita al dettaglio» che designa una parte dei servizi rientranti nella classe 35, ai sensi dell'accordo di Nizza e per la quale la notorietà dei marchi anteriori non era stata dimostrata.
- 141 Peraltro, con il terzo motivo di tale ricorso, la Tulliallan Burlington contesta, in sostanza, alla quarta commissione di ricorso, di aver violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, in ragione del fatto, in particolare, che essa ha ommesso di tenere conto del fatto che i consumatori interessati dai servizi della sua galleria commerciale sono gli stessi di quelli interessati dai prodotti contrassegnati dai marchi richiesti.
- 142 La quarta commissione di ricorso, al punto 18 delle decisioni controverse, ha considerato che l'attività della Tulliallan Burlington non è legata a una attività di vendita al dettaglio e consiste solamente nella locazione di negozi e uffici nella sua galleria commerciale. Essa ne ha dedotto che la Tulliallan Burlington fornisce esclusivamente servizi di gestione immobiliare ai propri clienti e non servizi di vendita al dettaglio.
- 143 A tale proposito, dai punti da 124 a 127 della presente sentenza, si evince che la nozione di «servizi di vendita al dettaglio» comprende, segnatamente, servizi forniti da una galleria commerciale a destinazione del consumatore per consentirgli di esaminare e acquistare comodamente e a vantaggio delle ditte che occupano la galleria di cui trattasi.
- 144 Ne deriva che, avendo accolto una definizione restrittiva della nozione di «servizi di vendita al dettaglio» e non avendo tenuto conto del fatto che la Tulliallan Burlington forniva tali servizi, la quarta commissione di ricorso ha commesso, da un lato, un errore di diritto nella misura in cui ha attribuito una portata troppo restrittiva a tale nozione e, dall'altro, non ha qualificato correttamente gli elementi di fatto.
- 145 Di conseguenza, si devono accogliere il primo e il terzo motivo di ricorso ed annullare le decisioni controverse, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dei ricorsi.

Sulle spese

- 146 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la Corte stessa statuisce definitivamente sulla controversia, quest'ultima statuisce sulle spese.
- 147 Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

¹⁴⁸ Poiché la Tulliallan Burlington ha concluso chiedendo la condanna dell'EUIPO e della Burlington Fashion alle spese, e questi ultimi sono rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le proprie spese nonché a sopportare, in parti uguali, le spese sostenute dalla, Tulliallan Burlington relative sia ai procedimenti di primo grado nelle cause da T-120/16 P a T-123/16 sia alle impugnazioni.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, non pubblicata, EU:T:2017:872), del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, non pubblicata, EU:T:2017:871), e del 6 dicembre 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, non pubblicata, EU:T:2017:870), sono annullate.**
- 2) **Le decisioni della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 gennaio 2016 (procedimenti R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 e R 1635/2013-4), relative a quattro procedimenti di opposizione tra la Tulliallan Burlington Ltd e la Burlington Fashion GmbH, sono annullate.**
- 3) **La Burlington Fashion GmbH e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tulliallan Burlington Ltd, relative sia ai procedimenti di primo grado nelle cause da T-120/16 P a T-123/16, sia alle impugnazioni, in parti uguali.**

Firme