



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção)

4 de março de 2020*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Marcas nominativas e figurativas “BURLINGTON” — Oposição do titular de marcas nominativas e figurativas anteriores “BURLINGTON” e “BURLINGTON ARCADE” — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) — Risco de confusão — Acordo de Nice — Classe 35 — Conceito “serviços de comércio retalhista” — Artigo 8.º, n.º 4 — Usurpação — Artigo 8.º, n.º 5 — Prestígio — Critérios de apreciação — Semelhança entre os produtos e os serviços — Indeferimento da oposição»

Nos processos apensos C-155/18 P e C-158/18 P,

que têm por objeto quatro recursos nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interpostos em 22 de fevereiro de 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, com sede em Saint-Héliier (Jersey), representada por A. Norris, barrister,

recorrente nos processos C-155/18 P a C-158/18 P,

sendo as outras partes no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por M. Fischer e D. Botis, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instância,

Burlington Fashion GmbH, com sede em Schmallingenberg (Alemanha), representada por A. Parr, Rechtsanwältin,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quarta Secção),

composto por: M. Vilaras, presidente de secção, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (relatora) e N. Piçarra, juízes,

advogado-geral: G. Hogan,

secretário: M. Longar, administrador,

vistos os autos e após a audiência de 10 de abril de 2019,

ouvidas as conclusões do advogado-geral na audiência de 26 de junho de 2019,

* Língua do processo: inglês.

profere o presente

Acórdão

- 1 Com os seus recursos, a Tulliallan Burlington Ltd pede a anulação dos Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia de 6 de dezembro de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), de 6 de dezembro de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, não publicado, EU:T:2017:872), de 6 de dezembro de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, não publicado, EU:T:2017:871), e de 6 de dezembro de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, não publicado, EU:T:2017:870) (a seguir, conjuntamente, «acórdãos recorridos»), ao abrigo dos quais o Tribunal Geral negou provimento aos seus recursos destinados à anulação das quatro decisões da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), de 11 de janeiro de 2016 (Processos R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 e R 1635/2013-4, a seguir, conjuntamente, «decisões controvertidas», relativas a quatro processos de oposição entre a Tulliallan Burlington e a Burlington Fashion GmbH.

Quadro jurídico

- 2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (JO 2006, L 386, p. 14) (a seguir «Regulamento n.º 40/94»).
- 3 O Regulamento n.º 40/94 foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a [marca da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. O Regulamento n.º 207/2009 foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. O Regulamento n.º 207/2009, conforme alterado, foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1).
- 4 Tendo em conta as datas de apresentação dos pedidos de registo das marcas requeridas, concretamente, 19 de agosto de 2008 para os registos n.ºs 982020 e 982021, 2 de abril de 2009 para o registo n.º 1007952 e 8 de setembro de 2009 para o registo n.º 1017 273, que são determinantes para efeitos da identificação do direito substantivo aplicável, o presente litígio rege-se, por um lado, pelas disposições processuais do Regulamento n.º 207/2009 e, por outro, pelas disposições substantivas do Regulamento n.º 40/94 para os registos n.ºs 982020, 982021 e 1007952, bem como pelas disposições substantivas do Regulamento n.º 207/2009 para o registo n.º 1017273. As disposições substantivas destes dois regulamentos pertinentes para efeitos do presente litígio são, em substância, idênticas.
- 5 O artigo 8.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Motivos relativos de recusa», cujas disposições foram reproduzidas no artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009, dispõe:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[...]

- b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

[...]

4. Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação comunitária ou o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal:

- a) Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca comunitária ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca comunitária;
- b) Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir a utilização de uma marca posterior.

5. Após oposição do titular de uma marca anterior na aceção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

6. Nos termos do artigo 43.º, n.ºs 1 a 3, do referido Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Exame da oposição», cujas disposições foram reproduzidas no artigo 42.º do Regulamento n.º 207/2009:

«1. No decurso do exame da oposição, o instituto convidará as partes, sempre que tal se revele necessário, a apresentarem observações sobre comunicações suas ou das outras partes, num prazo a fixar pelo instituto.

2. A pedido do requerente, o titular de uma marca comunitária anterior que tenha deduzido oposição, provará que, nos cinco anos anteriores à publicação do pedido de marca comunitária, a marca comunitária anterior foi objeto de uma utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e em que se baseia a oposição, ou que existem motivos justificados para a sua não utilização, desde que, nessa data, a marca anterior esteja registada há, pelo menos, cinco anos. Na falta dessa prova, a oposição é rejeitada. Se a marca comunitária anterior tiver sido utilizada apenas para uma parte dos produtos ou serviços para que foi registada, só se considera registada, para efeitos de análise da oposição, em relação a essa parte dos produtos ou serviços.

3. O n.º 2 é aplicável às marcas nacionais anteriores referidas no n.º 2, alínea a), do artigo 8.º, partindo-se do princípio de que a utilização na Comunidade é substituída pela utilização no Estado-Membro em que a marca nacional anterior se encontra protegida.»

7. O artigo 44.º do Regulamento n.º 40/94, sob a epígrafe «Retirada, limitação e modificação do pedido», cujas disposições foram reproduzidas no artigo 43.º do Regulamento n.º 207/2009, previa:

«1. O requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida. Se o pedido já tiver sido publicado, a retirada ou a limitação serão igualmente publicadas.

2. Além disso, o pedido de marca comunitária só pode ser modificado, a pedido do requerente, para corrigir o nome ou a morada do requerente, erros de expressão ou de transcrição, ou erros manifestos, desde que essa correção não afete substancialmente a marca ou não alargue a lista de produtos ou serviços. Se as modificações incidirem sobre a apresentação da marca ou a lista de produtos ou serviços, e sempre que essas modificações sejam introduzidas após a publicação do pedido, este será publicado com as modificações.»

- 8 O artigo 63.º do Regulamento n.º 207/2009, que figura no seu título VII intitulado «Processo de Recurso», prevê, no seu n.º 2:

«Durante o exame do recurso, a Câmara de Recurso convidará as partes, tantas vezes quantas forem necessárias, a apresentar, num prazo que lhes fixará, as suas observações sobre as notificações que lhes enviou ou sobre as comunicações das outras partes.»

- 9 O artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 enuncia:

«As decisões do [EUIPO] serão fundamentadas. Essas decisões só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se.»

- 10 Nos termos do artigo 76.º deste regulamento:

«1. No decurso do processo, o [EUIPO] procederá ao exame oficioso dos factos; contudo, num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, o exame limitar-se-á às alegações de facto e aos pedidos apresentados pelas partes.

2. O [EUIPO] pode não tomar em consideração os factos que as partes não tenham alegado ou as provas que não tenham sido produzidas em tempo útil.»

- 11 Os n.ºs 1 e 2 do artigo 151.º do referido regulamento dispõem:

«1. Um registo internacional que designe a [União Europeia] produzirá os mesmos efeitos que um pedido de [marca da União Europeia], a partir da data de registo nos termos do n.º 4 do artigo 3.º do Protocolo de Madrid ou da data da posterior extensão à da [União] nos termos do n.º 2 do artigo 3.º ter do Protocolo de Madrid.

2. Se não tiver sido notificada qualquer recusa nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 5.º do Protocolo de Madrid, ou, em caso de recusa, se esta tiver sido retirada, o registo internacional de uma marca que designe a [União] produzirá os mesmos efeitos que o registo de uma marca como [marca da União Europeia] a partir da data referida no n.º 1.»

- 12 Os n.ºs 1 a 3 do artigo 156.º do mesmo regulamento preveem:

«1. Os registos internacionais que designem a [União] podem ser objeto de oposição nos mesmos termos que os pedidos de [marca da União Europeia] publicados.

2. O ato de oposição deverá ser apresentado num prazo de três meses com início seis meses a contar da data de publicação nos termos do n.º 1 do artigo 152.º Só se considerará que a oposição deu entrada em devida forma quando tiver sido paga a taxa de oposição.

3. A recusa de proteção equivalerá à recusa de um pedido de [marca da União Europeia].»

- 13 A regra 19 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento n.º 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1041/2005 da Comissão, de 29 de junho de 2005 (JO 2005, L 172, p. 4), sob a epígrafe «Fundamentação da oposição», prevê, no seu n.º 1:

«O [EUIPO] dará oportunidade ao oponente para apresentar os factos, comprovativos e argumentos que fundamentem a respetiva oposição ou para completar quaisquer factos, comprovativos ou argumentos que já tenham sido apresentados nos termos do n.º 3 da regra 15, no prazo fixado pelo [EUIPO] [...]»

14 Nos termos da regra artigo 50.º, n.º 1, deste regulamento:

«Salvo disposição em contrário, as disposições relativas ao processo perante a instância que proferiu a decisão recorrida aplicar-se-ão *mutatis mutandis* ao processo de recurso.

[...]

Se o recurso tiver por objeto uma decisão de uma Divisão de Oposição, a câmara limitará a respetiva apreciação do recurso aos factos e provas apresentados nos prazos estabelecidos pela Divisão de Oposição nos termos do Regulamento e das presentes regras, salvo se a câmara considerar que devem ser tomados em conta factos adicionais ou suplementares de acordo com o disposto no artigo [76.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009].»

15 O Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), foi celebrado com base no artigo 19.º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n.º 11851, p. 305), que reserva aos países da União o direito de, celebrarem separadamente, entre si, acordos particulares para a proteção da propriedade intelectual.

16 A classificação por ele estabelecida intitula da seguinte forma a classe 35, relativa aos serviços:

«Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório.»

17 A nota explicativa relativa a esta classe precisa:

«Esta classe inclui essencialmente os serviços prestados por pessoas ou por organizações cujo fim principal é:

1. a ajuda na exploração ou direção de uma empresa comercial; ou
2. a ajuda na direção dos negócios ou das funções comerciais de uma empresa industrial ou comercial,

assim como os serviços de elaboração de publicidade que se encarregam essencialmente de comunicações ao público, de declarações ou de anúncios por todos os meios de difusão e respeitante a todas as espécies de mercadorias ou de serviços.

Inclui nomeadamente:

- o agrupamento, para terceiros, de produtos diversos (exceto o seu transporte), permitindo ao consumidor vê-los ou comprá-los comodamente; estes serviços podem ser assegurados por lojas de venda a retalho, armazéns grossistas, por máquinas de venda automáticas, através de vendas por catálogo postal, ou por via eletrónica, por exemplo, através de *sites* de Internet ou programas de tele vendas;
- os serviços compreendendo o registo, a transcrição, a composição, a compilação ou a sistematização de comunicações escritas e de registos, tal como a exploração ou a compilação de dados matemáticos ou estatísticos;
- os serviços das agências de publicidade assim como os serviços de distribuição de prospectos, diretamente ou pelo correio, ou a distribuição de amostras. Esta classe pode referir-se a publicidade relativa a outros serviços tais como os que respeitam a empréstimos bancários ou publicidade pela rádio.

[...]»

Antecedentes dos litígios e decisões controvertidas

- 18 Os antecedentes do litígio, conforme resultam dos acórdãos recorridos, podem ser resumidos da seguinte forma.
- 19 Em 20 de novembro de 2008, 13 de agosto de 2009 e 12 de novembro de 2009, a interveniente no Tribunal Geral, a Burlington Fashion, apresentou pedidos de proteção na União para os seguintes registos internacionais:
- o registo internacional n.º 1017273 que designa a União e confere proteção à marca figurativa a seguir representada:



- o registo internacional n.º 1007952 que designa a União e confere proteção à marca figurativa a seguir representada:



- o registo internacional n.º 982021 que designa a União e confere proteção à marca figurativa a seguir representada:



- o registo internacional n.º W982020 que designa a União e confere proteção à marca nominativa BURLINGTON.

20 Os produtos para os quais a proteção foi pedida pertencem às classes 3, 14, 18 e 25, na aceção do Acordo de Nice, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

- classe 3: «Sabonetes para uso cosmético, sabões para têxteis, produtos de perfumaria, óleos essenciais, produtos para limpar, cuidar, tratar e embelezar a pele, o couro cabeludo e o cabelo; artigos de higiene pessoal, incluídos nesta classe, desodorizantes para uso pessoal, produtos para antes e depois de barbear»;
- classe 14: «Joalheria, relógios de pulso»;
- classe 18: «Couro e imitações de couro, a saber, maletas, malas (incluídos nesta classe), pequenos artigos em couro (incluídos nesta classe), designadamente, bolsas, carteiras, estojos para chaves; guarda-chuvas e guarda-sóis sob a forma de chapéus-de-sol»; e
- classe 25: «Calçado, vestuário, chapelaria, cintos».

21 Em 12 de agosto de 2009, 17 de maio de 2010 e 16 de agosto de 2010, a Tulliallan Burlington apresentou oposição, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009, ao registo das marcas pedidas para os produtos incluídos nas classes 3, 14 e 18. A oposição baseava-se, nomeadamente, na necessidade de proteger as marcas e os direitos anteriores abaixo reproduzidos, de que a Tulliallan Burlington é titular:

- a marca nominativa BURLINGTON, registada no Reino Unido sob o número 2314342 em 5 de dezembro de 2003 e devidamente renovada em 29 de outubro de 2012, para os serviços das seguintes classes:
 - classe 35: «Locação e aluguer de espaço publicitário; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; organização de feiras com fins comerciais; serviços publicitários e promocionais e serviços informativos relacionados com os mesmos; reunião, em benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e comprar facilmente esses produtos numa vasta gama de lojas de comércio retalhista de mercadorias em geral», e
 - classe 36: «Locação de lojas e de escritórios; arrendamento ou gestão de imóveis; arrendamento de edifícios ou de espaços em edifícios; administração de imóveis; serviços de informações relacionados com a locação de lojas e de escritórios; serviços relacionados com bens imóveis; colocação de fundos; constituição de fundos»;
- a marca nominativa BURLINGTON ARCADE, registada no Reino Unido sob o número 2314343 em 7 de novembro de 2003 e devidamente renovada em 29 de outubro de 2012 para os mesmos serviços pertencentes às classes 35 e 36, na aceção do Acordo de Nice, bem como para os serviços pertencentes à classe 41 deste que correspondem à seguinte descrição: «Serviços de entretenimento; organização de concursos; organização de exposições; prestação de informações sobre atividades recreativas; exibição de espetáculos; exploração de instalações desportivas; fornecimento de música e de espetáculos ao vivo; fornecimento de equipamentos e de instalações para atuações de grupos musicais ao vivo; serviços de entretenimento ao vivo; fornecimento de música ao vivo; serviços de espetáculos musicais ao vivo; organização de espetáculos ao vivo»;

- a marca figurativa a seguir reproduzida, registada no Reino Unido sob o número 2330341 em 7 de novembro de 2003 e devidamente renovada em 25 de abril de 2013, para os serviços acima referidos incluídos nas classes 35, 36 e 41, na aceção do Acordo de Nice:



- a marca figurativa da União Europeia n.º 3618857, registada em 16 de outubro de 2006, a seguir reproduzida e limitada, na sequência do processo de anulação n.º 8715 C, aos serviços pertencentes às classes 35, 36 e 41, na aceção do Acordo de Nice:



- classe 35: «Serviços de publicidade e de promoção de vendas; a reunião, em benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e comprar facilmente esses produtos numa vasta gama de lojas de comércio retalhista de mercadorias em geral»;
- classe 36: «Aluguer de lojas; *leasing* ou gestão de imóveis; locação de edifícios ou de espaço entre ou no interior dos mesmos; gestão de bens imobiliários; serviços de informações relacionados com o aluguer de lojas», e
- classe 41: «Serviços recreativos; entretenimento ao vivo».

22 Os motivos invocados em apoio da oposição baseavam-se no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e no artigo 8.º, n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 207/2009.

23 Por decisões de 10 de julho, 8 de outubro, 8 de novembro e 22 de novembro de 2013, a Divisão de Oposição examinou as oposições unicamente com base na marca anterior da União Europeia n.º 3618857, deferiu as oposições relativas aos produtos controvertidos incluídos nas classes 3, 14 e 18 e condenou a interveniente nas despesas.

- 24 Em 20 de agosto, 3 e 11 de dezembro de 2013, bem como em 2 de janeiro de 2014, a Burlington Fashion interpôs quatro recursos no EUIPO, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, contra as decisões da Divisão de Oposição.
- 25 Através das decisões controvertidas, a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO anulou as decisões da Divisão de Oposição e rejeitou as referidas oposições.
- 26 Nas suas decisões controvertidas, a Quarta Câmara de Recurso considerou em primeiro lugar, em substância, no que respeita ao artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, que o prestígio das marcas figurativas anteriores estava provado no território relevante para os serviços das classes 35 e 36, na Aceção do Acordo de Nice, com exceção do serviço «reunião, em benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes [...] comprar facilmente esses produtos numa vasta gama de lojas de comércio retalhista de mercadorias em geral». Em segundo lugar, no que respeita ao motivo baseado no artigo 8.º, n.º 4, deste regulamento, a Quarta Câmara de Recurso considerou, em substância, que a Tulliallan Burlington não tinha demonstrado que estavam preenchidos os requisitos necessários para estabelecer a apresentação enganosa e o prejuízo em relação ao público-alvo. Em terceiro lugar, no que respeita ao motivo baseado no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento, esta considerou, em substância, que os produtos e os serviços em causa eram diferentes e que estava excluído qualquer risco de confusão, independentemente da semelhança das marcas em conflito.

Tramitação processual no Tribunal Geral e acórdãos recorridos

- 27 Por petições entregues na Secretaria do Tribunal Geral em 23 de março de 2016, a Tulliallan Burlington interpôs quatro recursos contra as decisões controvertidas.
- 28 Em apoio de cada um dos seus recursos, a Tulliallan Burlington invocou três fundamentos, relativos, em substância, o primeiro, a uma violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, a um vício processual e a uma violação das regras processuais, o segundo, a uma violação do dever de fundamentação, a uma violação do direito de ser ouvido e a uma violação do artigo 8.º, n.º 4, deste regulamento e, o terceiro, a uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.
- 29 Através dos acórdãos recorridos cujos dispositivos e fundamentos são idênticos, o Tribunal Geral julgou improcedentes todos os fundamentos apresentados pela Tulliallan Burlington.
- 30 Quanto ao primeiro fundamento, o Tribunal Geral salientou, no n.º 28 dos acórdãos recorridos, que a Quarta Câmara de Recurso tinha considerado que, no que respeita aos serviços de comércio retalhista da classe 35, na aceção do Acordo de Nice, o prestígio das marcas anteriores não tinha ficado provado.
- 31 No n.º 33 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral considerou que a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça, no n.º 34 do Acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, a seguir «Acórdão *Praktiker*», EU:C:2005:425), se opõe à tese defendida pelo EUIPO segundo a qual os serviços de uma galeria comercial se limitam essencialmente a serviços de locação e de gestão de bens imóveis e, conseqüentemente, os clientes a que esses serviços se destinam são principalmente pessoas interessadas em tomar de locação lojas ou escritórios situados numa galeria comercial.
- 32 O Tribunal Geral deduziu daí, no n.º 34 dos acórdãos recorridos, que, atendendo à redação da classe 35, na aceção do Acordo de Nice, o conceito de «serviços de comércio retalhista», conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça, no n.º 34 do Acórdão *Praktiker*, abrange também os serviços de venda prestados por uma galeria comercial. Concluiu, no número seguinte dos acórdãos recorridos,

que a interpretação estrita do conceito de «serviços de comércio retalhista» utilizada pela Quarta Câmara de Recurso era errada e que a Tulliallan Burlington podia beneficiar da proteção do prestígio das marcas anteriores para todos os serviços abrangidos pelas marcas anteriores desta classe 35.

- 33 Após ter recordado, nos n.ºs 37 a 42 dos acórdãos recorridos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa à proteção das marcas de prestígio prevista no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral considerou, no n.º 43 dos acórdãos recorridos, que, no caso em apreço, a Tulliallan Burlington não tinha apresentado na Quarta Câmara de Recurso ou no Tribunal Geral elementos coerentes que permitissem concluir que o uso das marcas cujo registo foi pedido beneficiava indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores. Nos números seguintes dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral salienta que, embora a Tulliallan Burlington sublinhe o caráter «quase único» das suas marcas anteriores, esta não forneceu elementos específicos suscetíveis de corroborar o facto de que o uso das marcas cujo registo foi pedido diminuiria a atratividade das marcas anteriores.
- 34 No que respeita ao alegado vício processual de que padeceriam as decisões controvertidas, o Tribunal Geral salientou, no n.º 46 dos acórdãos recorridos, que as observações da Tulliallan Burlington tinham sido devidamente tomadas em conta pelas instâncias do EUIPO e, portanto, julgou improcedente esta acusação.
- 35 Quanto ao segundo fundamento, o Tribunal Geral rejeitou, num primeiro momento, a argumentação da Tulliallan Burlington relativa a uma violação do dever de fundamentação e a relativa à violação do direito de ser ouvido. Em especial, considerou, no n.º 53 dos acórdãos recorridos, que a Tulliallan Burlington teve efetivamente a possibilidade de apresentar observações sobre as condições fixadas no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.
- 36 A este respeito, o Tribunal Geral considerou, em substância, nos n.ºs 54 e 55 dos acórdãos recorridos, que, embora a Tulliallan Burlington não tenha desenvolvido, na Quarta Câmara de Recurso, a alegação que ela própria tinha invocado no processo de oposição, a saber a violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, não se podia censurar esta Câmara de Recurso por não ter pedido às partes observações complementares a este respeito.
- 37 Num segundo momento, o Tribunal Geral, após ter recordado, nos n.ºs 56 a 58 dos acórdãos recorridos, a jurisprudência relativa às condições fixadas no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e a relativa ao ónus da prova, constatou que a Tulliallan Burlington não tinha fornecido os elementos de facto ou de direito necessários para provar que estavam devidamente preenchidas as condições de aplicação desta disposição, tendo-se limitado, na Quarta Câmara de Recurso, a afirmar que mantinha os argumentos apresentados na Divisão de Oposição.
- 38 O Tribunal Geral julgou, portanto, improcedente o segundo fundamento, considerando que a Quarta Câmara de Recurso tinha assumido corretamente que a Tulliallan Burlington não tinha provado que as condições para fundamentar as ações por usurpação de denominação estavam devidamente preenchidas.
- 39 No que respeita ao terceiro fundamento, o Tribunal Geral, após ter recordado a jurisprudência relativa ao risco de confusão, nos n.ºs 66 a 68 dos acórdãos recorridos, entendeu que a Quarta Câmara de Recurso tinha, com razão, considerado que os produtos visados pelas marcas cujo registo era pedido não eram semelhantes aos serviços visados pelas marcas anteriores e designados pelas classes 35 e 36, na aceção do Acordo de Nice. No que respeita mais especificamente a esta classe 35, o Tribunal Geral recordou, no n.º 70 dos acórdãos recorridos, que o juiz da União estabeleceu que, para o serviço de comércio retalhista, era necessário que os produtos propostos para venda fossem pontualmente identificados. O Tribunal Geral fez referência, a este respeito, ao Acórdão Praktiker (n.º 50) e ao Acórdão de 24 de setembro de 2008, Oakley/IHMI — Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, n.º 44).

- 40 Ora, segundo o Tribunal Geral, na falta de qualquer indicação dos produtos que podem ser vendidos nas diferentes lojas que compõem uma galeria comercial como a galeria Burlington Arcade, não era possível estabelecer uma semelhança ou uma complementaridade entre os serviços visados pelas marcas anteriores e os produtos visados pelas marcas cujo registo é pedido. Daí deduziu, no n.º 72 dos acórdãos recorridos, que o argumento da Tulliallan Burlington segundo o qual, para os serviços de galeria comercial, não é necessário precisar os produtos em causa, deve ser rejeitado, tendo em conta que, à luz da redação da classe 35, na aceção do Acordo de Nice, o conceito de «serviços de comércio retalhista», conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça, no n.º 34 do Acórdão Praktiker, abrange os serviços de venda prestados por uma galeria comercial.
- 41 O Tribunal Geral concluiu, no n.º 74 dos acórdãos recorridos, que não estava preenchida uma das condições necessárias previstas no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e que, por conseguinte, havia que julgar improcedente o terceiro fundamento e negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Tramitação do processo no Tribunal de Justiça e pedidos das partes

- 42 Com os seus recursos, a Tulliallan Burlington pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular os acórdãos recorridos na medida em que negam provimento aos seus recursos contra as decisões controvertidas;
 - anular as decisões controvertidas, ou, a título subsidiário, remeter os processos ao Tribunal Geral para que este decida em conformidade com o acórdão do Tribunal de Justiça, e
 - condenar o EUIPO e a Burlington Fashion nas despesas.
- 43 O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal de Justiça se digne:
- anular os acórdãos recorridos na medida em que o Tribunal Geral negou provimento aos recursos baseados no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e nas três marcas britânicas anteriores n.ºs 2 314 342, 2 314 343 e 2 330 341;
 - negar provimento aos recursos quanto ao demais, e
 - condenar cada uma das partes a suportar as suas próprias despesas.
- 44 A Burlington Fashion pede que o Tribunal de Justiça se digne:
- negar provimento aos recursos na sua totalidade, e
 - condenar a Tulliallan Burlington a suportar as despesas e os custos que a Burlington Fashion incorreu no Tribunal de Justiça, no Tribunal Geral e no âmbito dos processos na Quarta Câmara de Recurso.
- 45 Por Decisão do presidente do Tribunal de Justiça de 12 de junho de 2018, os processos foram apensados para efeitos das fases escrita e oral, bem como do acórdão.

Quanto aos presentes recursos

46 Em apoio dos seus recursos, a Tulliallan Burlington invoca três fundamentos, idênticos nos quatro processos em causa, relativos, o primeiro, a uma violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o segundo, a uma violação do artigo 8.º, n.º 4, deste regulamento e, o terceiro, a uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do referido regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento dos recursos

Argumentos das partes

47 O primeiro fundamento invocado pela Tulliallan Burlington diz respeito a uma violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 relativo à oposição baseada numa violação do prestígio de uma marca anterior.

48 Este primeiro fundamento subdivide-se, em substância, em três partes.

49 Pela primeira parte do primeiro fundamento, a Tulliallan Burlington considera que, tendo em conta os elementos de prova relativos à natureza e ao âmbito desse prestígio, o Tribunal Geral devia ter declarado, com base numa avaliação global que tivesse tomado em consideração os fatores expostos no Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 42), que o público estabelecia uma relação entre as marcas anteriores e as marcas cujo registo é pedido.

50 Com efeito, os serviços prestados em galerias comerciais exigem interação com os consumidores finais dos produtos vendidos nas lojas. Os retalhistas da galeria comercial e os seus produtos ganham prestígio devido à sua associação com a galeria comercial Burlington Arcade e o consumidor associa as marcas anteriores à oferta de produtos de luxo, tais como, nomeadamente, joias, artigos de couro ou ainda perfumes.

51 Ora, em vez de constatar a existência de uma relação entre as marcas anteriores e as marcas cujo registo é pedido, o Tribunal Geral examinou o prejuízo causado ao caráter distintivo e o benefício indevidamente retirado deste.

52 Com a segunda parte do primeiro fundamento, relativa à diluição do caráter distintivo e do benefício indevidamente retirado deste, a Tulliallan Burlington entende que o Tribunal Geral, nos n.ºs 36 a 44 dos acórdãos recorridos, considerou que esta não tinha feito prova dessa diluição ou desse benefício à luz dos critérios fixados pela jurisprudência referida.

53 Ora, a abordagem seguida pelo Tribunal Geral, nos n.ºs 44 e 45 dos acórdãos recorridos, é, erradamente, mais exigente do que a que é imposta pela jurisprudência. Assim, este teve em conta o prestígio das marcas das lojas da galeria comercial, quando este era irrelevante. De igual modo, o Tribunal Geral teve em conta o facto de o termo «Burlington» ser igualmente o nome de outros locais muito conhecidos, quando não dispunha de nenhuma prova relativa ao eventual prestígio desses locais, o que o levou a exigir um nível de prova impossível de alcançar. Por conseguinte, o Tribunal Geral não seguiu a abordagem desenvolvida pelo Tribunal de Justiça no Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

54 De resto, o Tribunal Geral não tomou em consideração as provas pertinentes que lhe tinham sido fornecidas e que tinham igualmente sido apresentadas na Quarta Câmara de Recurso, as quais eram suficientes à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça (Acórdãos de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 76 e 77, e de 14 de novembro de 2013, Environmental Manufacturing/IHMI, C-383/12 P, EU:C:2013:741, n.º 43).

- 55 Com a terceira parte do primeiro fundamento, a Tulliallan Burlington reitera perante o Tribunal de Justiça um dos fundamentos que apresentou em apoio dos seus pedidos de anulação das decisões controvertidas, segundo o qual a Quarta Câmara de Recurso, e atualmente o Tribunal Geral, não tomou em consideração os argumentos que lhe foram apresentados.
- 56 A Burlington Fashion conclui pedindo que o primeiro fundamento dos recursos seja julgado improcedente na sua totalidade.
- 57 Considera, quanto às duas primeiras partes do primeiro fundamento, que a Tulliallan Burlington não explicou a razão pela qual haveria um risco de benefício indevido ou de prejuízo no que respeita aos produtos pertencentes às classes 3, 14 e 18, na aceção do Acordo de Nice. Por um lado, o carácter único das marcas anteriores não pode ser acolhido, na medida em que um sinal idêntico ou semelhante era igualmente utilizado pela Burlington Fashion desde há muito em relação a uma gama de produtos diversos. Por outro lado, a Tulliallan Burlington também não fez prova da relação entre os sinais protegidos pelas marcas anteriores e a galeria comercial Burlington Arcade.
- 58 Além disso, o Tribunal Geral não pode ser acusado de ter imposto à Tulliallan Burlington um nível de prova mais elevado do que o resultante da jurisprudência. Segundo esta, a oponente deve demonstrar que estão reunidas duas condições autónomas, a saber, por um lado, a dispersão da imagem e da identidade da marca de prestígio na perceção do público em causa e, por outro, a alteração do comportamento económico desse público. Ora, o Tribunal Geral afirmou corretamente, nas suas conclusões formuladas no n.º 43 dos acórdãos recorridos, que a Tulliallan Burlington não tinha apresentado, na Quarta Câmara de Recurso nem no Tribunal Geral, elementos suficientes para demonstrar que essas condições estavam preenchidas.
- 59 O EUIPO considera que o primeiro fundamento dos recursos deve ser julgado improcedente na sua totalidade.
- 60 Quanto à primeira parte deste fundamento, o EUIPO sustenta que o Tribunal Geral fez expressamente referência à jurisprudência pertinente relativa à apreciação da existência de uma relação entre as marcas em conflito. Referindo-se ao Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), o Tribunal Geral considerou em seguida, em substância, que o facto de uma marca anterior gozar de um grande prestígio não basta para fazer prova de que o uso da marca cujo registo foi pedido beneficia ou pode beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou os prejudica ou corre o risco de os prejudicar. O Tribunal Geral sublinhou corretamente que cabe ainda ao seu titular demonstrar que o comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços propostos pelo titular da marca anterior sofreu ou podia sofrer uma alteração em razão da utilização da marca cujo registo foi pedido.
- 61 No que respeita à segunda parte do primeiro fundamento, o EUIPO considera que o Tribunal Geral declarou corretamente que a Tulliallan Burlington não tinha apresentado elementos de prova suficientes para demonstrar esse risco e que as exigências em matéria de prova pedidas pelo Tribunal Geral não são demasiado elevadas na medida em que este respeitou estritamente a jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 62 Com a primeira parte do seu primeiro fundamento, a Tulliallan Burlington sustenta que o Tribunal Geral, nos acórdãos recorridos, não examinou se existia uma relação entre as marcas anteriores, que reconheceu como sendo prestigiadas, e as marcas cujo registo foi pedido, apesar de a existência dessa relação ser uma condição necessária para caracterizar a violação das marcas anteriores, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

- 63 A este respeito, importa salientar que o Tribunal de Justiça declarou, no Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 30 e jurisprudência referida), que as violações às marcas de prestígio a que se refere o artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento, quando ocorrem, são a consequência de um certo grau de semelhança entre as marcas anteriores e posteriores, em razão do qual o público em causa efetua uma aproximação entre essas marcas, isto é, estabelece uma relação entre estas, embora não as confunda.
- 64 Quando essa relação não exista no espírito do público, o uso da marca posterior não é suscetível de tirar indevidamente partido do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, ou de lhes causar prejuízo (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 31).
- 65 Contudo, o Tribunal de Justiça precisou que a existência dessa relação não é suficiente, por si só, para concluir pela existência de uma das violações referidas no artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento, que constituem a condição específica da proteção das marcas de prestígio prevista nessa disposição (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 32).
- 66 A aplicação desta disposição está sujeita ao preenchimento de três condições, a saber, em primeiro lugar, a existência de uma relação entre as marcas anteriores e as marcas cujo registo foi pedido, em segundo lugar, a existência de prestígio da marca anterior invocada em apoio da oposição e, em terceiro lugar, o risco de que a utilização injustificada da marca cujo registo foi pedido possa beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou prejudicá-los. Sendo estas três condições cumulativas, a falta de uma delas basta para impedir a aplicação da referida disposição.
- 67 No caso em apreço, no âmbito da sua apreciação nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o Tribunal Geral declarou, em primeiro lugar, no n.º 35 dos acórdãos recorridos, que a Tulliallan Burlington pode beneficiar da proteção do prestígio das marcas anteriores para os serviços visados pelos registos pertencentes à classe 35, na aceção do Acordo de Nice. Em seguida, salientou, no n.º 36 desses acórdãos, que a Quarta Câmara de Recurso tinha considerado, nas decisões controvertidas, que não havia relação entre as marcas em conflito e que a Tulliallan Burlington não tinha provado que a utilização das marcas cujo registo foi pedido podia beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou podia prejudicá-los. Ora, sem apreciar se existia uma relação entre as marcas em conflito, o Tribunal Geral passou diretamente à análise da terceira condição fixada nesse artigo, a saber a relativa aos diferentes riscos de violação.
- 68 Na sequência das referências à jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, nos n.ºs 37 a 42 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral limitou-se, de facto, nos n.ºs 43 a 45 desses acórdãos, a validar as decisões controvertidas, considerando, em substância, que as provas apresentadas pela Tulliallan Burlington não eram suficientes para demonstrar que a utilização das marcas cujo registo foi pedido diminuía a atratividade das marcas anteriores.
- 69 Conforme foi recordado no n.º 66 do presente acórdão, a aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 está sujeita à reunião de três condições cumulativas, bastando o não preenchimento de uma delas para impedir a aplicação desta disposição.
- 70 Daqui resulta que, nos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral pôde, sem cometer um erro de direito, examinar, num primeiro momento, se, partindo da premissa de que os consumidores estabelecerão uma relação entre as marcas cujo registo foi pedido e as marcas anteriores, existe um risco de a utilização das primeiras beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das segundas ou de os prejudicar. Ao constatar a inexistência desse risco, o Tribunal Geral afastava assim a necessidade de examinar o caráter exato da premissa em que se baseou, a saber, a existência de uma relação entre as marcas anteriores e as marcas cujo registo foi pedido.

- 71 Por conseguinte, há que julgar improcedente a primeira parte do primeiro fundamento.
- 72 Com a segunda parte do primeiro fundamento, a Tulliallan Burlington acusa, em substância, o Tribunal Geral de ter cometido um erro de direito na apreciação da existência de um risco de utilização injustificada das marcas cujo registo foi pedido beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores, ou de os prejudicar, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 73 A este respeito, importa recordar, por um lado, que as violações contra as quais o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 assegura a proteção a favor das marcas de prestígio são, em primeiro lugar, o prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, em segundo lugar, o prejuízo causado ao prestígio dessa marca e, em terceiro lugar, o benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da referida marca (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 27).
- 74 Basta um destes três tipos de violações para que a referida disposição seja aplicável (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 28).
- 75 Por outro lado, embora o titular da marca anterior não tenha de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, deve, todavia, demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pelo risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 38).
- 76 A existência de uma das violações previstas na referida disposição ou de um risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto, entre os quais figuram, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca anterior, o grau de semelhança entre as marcas em conflito, bem como a natureza e o grau de proximidade dos produtos e dos serviços em causa (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 68).
- 77 No que se refere, mais especificamente, ao prejuízo causado ao caráter distintivo da marca anterior, igualmente designado pelos termos «diluição», «diminuição» ou «ofuscamento», considera-se que esse prejuízo existe quando a aptidão dessa marca para identificar os produtos e os serviços para os quais foi registada e utilizada como sendo proveniente do titular da referida marca esteja enfraquecida, implicando o uso da marca posterior uma dispersão da identidade da marca anterior e da sua influência no espírito do público. É o que acontece quando a marca anterior, que suscitava uma associação imediata com os produtos ou os serviços para os quais foi registada, já não esteja em situação de o fazer (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 29).
- 78 O Tribunal de Justiça precisou ainda que a prova de que o uso da marca posterior causa ou é suscetível de causar prejuízo ao caráter distintivo da marca anterior pressupõe que sejam demonstrados uma alteração do comportamento económico do consumidor médio dos produtos ou serviços para os quais a marca anterior foi registada consecutiva ao uso da marca posterior ou um risco sério de que essa alteração venha a concretizar-se no futuro (Acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 77).
- 79 No caso em apreço, no n.º 43 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral declarou que a recorrente não tinha apresentado na Câmara de Recurso nem perante ele elementos coerentes que permitissem concluir que o uso das marcas cujo registo foi pedido «beneficiava indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores», referindo-se, assim, a um único dos três tipos de violação previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

- 80 O Tribunal Geral fundamentou esta conclusão, no n.º 44 dos acórdãos recorridos, afirmando que a recorrente não tinha fornecido «elementos específicos suscetíveis de corroborar o facto de que o uso da marca cujo registo foi pedido diminuiria a atratividade de suas marcas anteriores».
- 81 Ora, por um lado, a referência ambígua do Tribunal Geral a uma eventual diminuição da «atratividade» das marcas anteriores não é suscetível de confirmar com certeza que este apreciou efetivamente a existência de um risco de prejuízo para o caráter distintivo ou para o prestígio das marcas anteriores, na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Por outro lado, a constatação da inexistência de um risco de uma tal diminuição não é, em todo o caso, suscetível de demonstrar a inexistência de um risco de benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores, na aceção da mesma disposição.
- 82 No n.º 45 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral acrescentou que «o facto de outro sujeito económico poder ser autorizado a utilizar uma marca com o termo “burlington”, para produtos semelhantes aos produtos à venda na galeria londrina da recorrente, não é suscetível, por si só, de afetar, aos olhos do consumidor médio, a atratividade comercial desse lugar».
- 83 Todavia, esta constatação do Tribunal Geral, admitindo-a exata, não se refere diretamente a nenhum dos três tipos de violação referidos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009. Estes não visam a «atratividade comercial» de um lugar designado por uma marca anterior, mas o risco de que a utilização injustificada da marca cujo registo foi pedido beneficie indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio dessa marca anterior, ou que os prejudique.
- 84 Resulta de todas as considerações precedentes que o Tribunal Geral não apreciou os elementos de prova fornecidos pela Tulliallan Burlington em apoio do fundamento de oposição baseado no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, à luz dos critérios previstos por esta disposição e, portanto, cometeu um erro de direito.
- 85 Por conseguinte, a segunda parte do primeiro fundamento é procedente. Consequentemente, sem que seja necessário examinar a terceira parte do primeiro fundamento, há que julgar procedente este fundamento.

Quanto ao segundo fundamento dos recursos

Argumentos das partes

- 86 O segundo fundamento invocado em apoio dos recursos subdivide-se em duas partes. A primeira parte é relativa a uma violação do direito de ser ouvido e a segunda parte à violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, relativo à ação por usurpação de denominação.
- 87 Quanto à primeira parte do segundo fundamento, a Tulliallan Burlington salienta que a Divisão de Oposição apreciou a validade das marcas cujo registo foi pedido apenas com base na marca anterior da Europeia e à luz do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 88 Ora, a Tulliallan Burlington, que tinha igualmente invocado fundamentos de oposição baseados no artigo 8.º, n.ºs 1 e 4, deste regulamento, manteve todos os seus fundamentos de oposição na Quarta Câmara de Recurso. Na sua carta de 28 de setembro de 2015, esta exprimiu a sua intenção de examinar os processos igualmente com base na marca anterior britânica n.º 2314343, convidando as partes a apresentar as suas observações a respeito dessa marca, mas sem evocar os outros motivos de análise nem convidar as partes a apresentar observações sobre outro fundamento.

- 89 A Tulliallan Burlington acusa, portanto, o Tribunal Geral de não ter reconhecido que a Quarta Câmara de Recurso deveria ter convidado as partes a apresentar as suas observações sobre o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009. No n.º 54 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral afirmou que esta Quarta Câmara de Recurso não era obrigada a pedir às partes observações complementares, o que seria contrário ao direito de ser ouvido, a menos que se pronunciasse apenas sobre a questão relativa ao artigo 8.º, n.º 5, deste regulamento.
- 90 Com a segunda parte do seu segundo fundamento, a Tulliallan Burlington acusa o Tribunal Geral de ter declarado, no n.º 62 dos acórdãos recorridos, que não tinha feito prova de que as condições do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 estavam preenchidas. Mais precisamente, acusa-o de ter cometido um erro nas suas conclusões, tendo em conta as provas de que dispunha a Quarta Câmara de Recurso relativas ao prestígio das marcas anteriores.
- 91 O EUIPO e a Burlington Fashion concluem pela improcedência do segundo fundamento invocado em apoio dos recursos.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 92 Com a primeira parte do seu segundo fundamento, a Tulliallan Burlington acusa o Tribunal Geral de ter violado o seu direito de ser ouvida ao não ter reconhecido que a Quarta Câmara de Recurso devia ter convidado as partes a apresentar as suas observações sobre o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 na medida em que pretendia abordar esta questão, ao contrário da Divisão de Oposição do EUIPO.
- 93 Resulta do artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009 que as decisões do EUIPO só se podem basear em motivos a respeito dos quais as partes tenham podido pronunciar-se. Esta disposição enuncia o direito das partes a serem ouvidas no processo no EUIPO.
- 94 Este direito abrange todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do ato decisório, mas não a posição final que a administração pretenda adotar (Despacho de 8 de setembro de 2015, DTL Corporación/IHMI, C-62/15 P, não publicado, EU:C:2015:568, n.º 45). Este direito também não determina que, antes de adotar a sua posição final sobre a apreciação dos elementos apresentados por uma parte, a Câmara de Recurso do EUIPO seja obrigada a oferecer-lhe uma nova possibilidade de se exprimir a propósito dos referidos elementos (Acórdão de 19 de janeiro de 2012, IHMI/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, n.º 53). Por outro lado, uma parte que apresentou, ela própria, os elementos de facto e de prova em causa foi, por hipótese, plenamente capaz de expor, por ocasião da referida apresentação, a eventual pertinência destes para a solução do litígio (Despacho de 4 de março de 2010, Kaul/IHMI, C-193/09 P, não publicado, EU:C:2010:121, n.º 66).
- 95 No caso em apreço, foi a própria Tulliallan Burlington que invocou, como um dos fundamentos das suas oposições, o artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e pôde apresentar a este respeito os argumentos e os elementos de prova que considerava pertinentes.
- 96 Com efeito, o Tribunal Geral observou, no n.º 53 dos acórdãos recorridos, que resultava dos autos do processo que, ao longo de todo o processo nas instâncias do EUIPO, a Tulliallan Burlington pôde apresentar as suas observações. A Tulliallan Burlington não contesta esta afirmação e ela própria reconhece, nos seus recursos, que, nas suas observações de 20 de fevereiro de 2014 apresentadas à Quarta Câmara de Recurso, comunicou que mantinha cada um dos seus fundamentos de oposição, incluindo o que se baseava no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.
- 97 Além disso, como o Tribunal de Justiça salientou no seu Acórdão de 13 de março de 2007, IHMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, n.º 57), por força do recurso nela interposto, a Câmara de Recurso é chamada a proceder a uma nova apreciação integral do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de

direito como à matéria de facto. Daqui resulta que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso estava obrigada a proceder a um novo exame de todos os fundamentos de oposição invocados pela Tulliallan Burlington, nomeadamente, o baseado no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009. Por conseguinte, esta última podia apresentar, nas suas observações na Câmara de Recurso, qualquer argumento suplementar que considerasse pertinente relativamente a esse motivo de oposição, sem necessidade de ser especialmente convidada a fazê-lo pela Câmara de Recurso.

- 98 Logo, o Tribunal Geral decidiu, acertadamente, que a Quarta Câmara de Recurso não podia ser acusada de não ter pedido às partes observações complementares a este respeito.
- 99 Daqui resulta que a primeira parte do segundo fundamento deve ser julgada improcedente.
- 100 Com a segunda parte do seu segundo fundamento, a Tulliallan Burlington acusa o Tribunal Geral de ter cometido um erro de apreciação relativo aos elementos de prova fornecidos em apoio da sua oposição baseada no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009.
- 101 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, resulta do artigo 256.º, n.º 1, segundo parágrafo, TFUE e do artigo 58.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que o recurso de uma decisão do Tribunal Geral está limitado às questões de direito. Por conseguinte, o Tribunal Geral tem competência exclusiva para apurar e apreciar os factos pertinentes, bem como para apreciar os elementos de prova. A apreciação destes factos e destes elementos de prova não constitui, assim, exceto em caso de desvirtuação, uma questão de direito sujeita, enquanto tal, à fiscalização do Tribunal de Justiça no âmbito de um recurso de uma decisão do Tribunal Geral (Acórdão de 13 de novembro de 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, não publicado, EU:C:2019:961, n.º 47).
- 102 Por outro lado, essa desvirtuação deve resultar de forma manifesta dos documentos dos autos, sem que seja necessário proceder a uma nova apreciação dos factos e das provas. Incumbe ao recorrente indicar de forma precisa os elementos que foram desvirtuados pelo Tribunal Geral e demonstrar os erros de análise que, na sua apreciação, o levaram a essa desvirtuação (Acórdão de 13 de novembro de 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, não publicado, EU:C:2019:961, n.º 48).
- 103 A Tulliallan Burlington alega, em substância, que, se o Tribunal Geral tivesse tido em conta os elementos de prova apresentados da forma como preconiza, este deveria ter concluído que a usurpação de denominação estava demonstrada. Ora, há que constatar que, ao fazê-lo, a Tulliallan Burlington se limita a criticar a apreciação de natureza factual adotada nos acórdãos recorridos e não apresenta nenhum elemento destinado a demonstrar que o Tribunal Geral desvirtuou os factos ou as provas pertinentes.
- 104 Daqui resulta que a segunda parte do seu segundo fundamento deve ser julgada inadmissível.
- 105 Tendo em conta o que precede, o segundo fundamento invocado em apoio dos recursos deve ser julgado parcialmente improcedente e parcialmente inadmissível.

Quanto ao terceiro fundamento dos recursos

Argumentos das partes

- 106 O terceiro fundamento invocado em apoio dos recursos é relativo a violações do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Este fundamento subdivide-se em quatro partes.

- 107 Com a primeira parte do terceiro fundamento, a Tulliallan Burlington alega que o Tribunal de Justiça declarou, no Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, n.º 48), que a exigência resultante do Acórdão Praktiker segundo a qual o requerente de uma marca que designa serviços de comércio retalhista deve precisar o tipo de produtos abrangidos por esses serviços não se aplicava às marcas registadas antes desse acórdão. Além disso, alega que a jurisprudência resultante do Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) devia igualmente aplicar-se, em conformidade com o princípio da segurança jurídica, aos pedidos de marcas já publicados à data do Acórdão Praktiker e aos que já tinham sido apresentados sem pedido de alteração emitido pelo EUIPO. Assim, o Acórdão Praktiker não é aplicável a nenhuma das marcas anteriores, contrariamente ao que decidiu o Tribunal Geral nos acórdãos recorridos.
- 108 Com a segunda parte do terceiro fundamento, a Tulliallan Burlington sustenta que, em todo o caso, o Tribunal Geral cometeu um erro de análise do Acórdão Praktiker. O alcance deste acórdão é muito limitado na medida em que apenas diz especificamente respeito aos produtos visados pelos serviços de comércio retalhista e não se pode aplicar a marcas que designam serviços de galeria comercial.
- 109 Com a terceira parte do terceiro fundamento, a Tulliallan Burlington considera que, mesmo que as marcas anteriores estivessem efetivamente abrangidas pelo âmbito de aplicação do Acórdão Praktiker, o Tribunal Geral concluiu de forma errada que esse acórdão impedia necessariamente que se concluisse pela existência de uma semelhança entre os sinais. Com efeito, o referido acórdão não impõe esse limite, na medida em que dá simplesmente indicações sobre uma forma de registo que facilita a análise de uma semelhança que se preste a confusão, mas não impede o titular de uma marca anterior de invocar a proteção prevista no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 relativamente a um registo posterior que seja semelhante a ponto de se prestar a confusão.
- 110 Com a quarta parte do terceiro fundamento, a Tulliallan Burlington alega que, ao interpretar erradamente o Acórdão Praktiker, o Tribunal Geral não procedeu à apreciação do risco de confusão nem remeteu os processos à Quarta Câmara de Recurso para que esta pudesse apreciar esse risco.
- 111 A Burlington Fashion considera que o terceiro fundamento dos recursos deve ser julgado improcedente na sua totalidade.
- 112 Em primeiro lugar, contrariamente ao que afirma a Tulliallan Burlington, os serviços visados pelas marcas integram efetivamente a categoria dos «serviços de comércio retalhista». O Tribunal Geral decidiu corretamente que esses serviços pertenciam a essa categoria.
- 113 Em segundo lugar, o Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), não permite infirmar a conclusão do Tribunal Geral, exposta no n.º 71 dos acórdãos recorridos. Por um lado, nesse acórdão, o Tribunal de Justiça precisou que o Acórdão Praktiker só se aplicava às marcas registadas antes da data da sua prolação, o que não é o caso da marca da União Europeia anterior. Por outro lado, mesmo não sendo o Acórdão Praktiker diretamente aplicável às três marcas britânicas anteriores, o Tribunal de Justiça afirmou no Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), que havia que ter em conta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
- 114 O EUIPO considera que certos argumentos relativos ao terceiro fundamento dos recursos são procedentes, mas apenas para as três marcas britânicas anteriores, com exceção da marca da União Europeia anterior.
- 115 Por um lado, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao aplicar o Acórdão Praktiker quando a jurisprudência decorrente desse acórdão não era pertinente para a resolução dos processos em causa relativamente às três marcas britânicas anteriores. O EUIPO salienta, a este respeito, que, no Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), o Tribunal de Justiça

considerou que resulta do Acórdão Praktiker que o alcance da proteção de uma marca registada antes da prolação desse acórdão não é afetado pela jurisprudência resultante do mesmo, na medida em que este apenas tem por objeto os novos pedidos de registo.

- 116 Assim, o Tribunal de Justiça rejeitou expressamente qualquer efeito retroativo do Acórdão Praktiker relativamente às marcas já registadas antes da data da sua prolação. Nos presentes processos, as três marcas britânicas anteriores foram registadas no decurso do ano de 2003, a saber, muito antes da prolação desse acórdão em 7 de julho de 2005.
- 117 Ora, as constatações feitas pelo Tribunal Geral nos acórdãos recorridos que concluem pela falta de semelhança entre os produtos designados pelas marcas pedidas e os serviços de galerias comerciais assentam no postulado errado de que a jurisprudência decorrente do Acórdão Praktiker é aplicável no caso em apreço.
- 118 Por conseguinte, o EUIPO considera que o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao aplicar a jurisprudência decorrente desse acórdão às três marcas britânicas anteriores.
- 119 Por outro lado, o Tribunal Geral também não teve em conta os pedidos de prova de utilização das três marcas britânicas anteriores. O EUIPO salienta, num primeiro momento, que a Divisão de Oposição tinha deferido as oposições apenas com base na marca da União Europeia anterior e tinha considerado que, por razões de economia processual, não era necessário um exame das provas da utilização apresentadas para estas três marcas. Num segundo momento, o EUIPO observa que a Quarta Câmara de Recurso, sem examinar os pedidos de prova dessa utilização, anulou as decisões da Divisão de Oposição e indeferiu as oposições, no que respeita ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, ao constatar, sem fornecer precisões, que os produtos controvertidos não eram semelhantes aos serviços de galeria comercial pertencentes à classe 35, na aceção do Acordo de Nice.
- 120 Ora, um exame dos pedidos de prova da utilização teria eventualmente permitido determinar os produtos específicos objeto dos «serviços de galeria comercial/serviço de comércio retalhista» prestados pela Tulliallan Burlington ao abrigo das três marcas britânicas anteriores. O alcance exato destas três marcas anteriores poderia ter sido determinado na medida em que os produtos específicos visados pelos serviços de galeria comercial poderiam ter sido determinados. Tal decorre tanto do artigo 42.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009 como do Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, n.º 50).
- 121 Daqui resulta que, ao não examinar as provas de utilização das três marcas britânicas anteriores, e negando, em simultâneo, provimento aos recursos baseados no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 devido à falta de semelhança entre os produtos, a Quarta Câmara de Recurso cometeu um erro de direito que o Tribunal Geral também reproduziu. O EUIPO considera, em contrapartida, que o Tribunal Geral não cometeu um erro de direito no que respeita à apreciação do risco de confusão à luz da marca da União Europeia anterior.
- 122 O EUIPO pede que os outros argumentos sejam julgados improcedentes.

Apreciação do Tribunal de Justiça

- 123 Com as diferentes partes do seu terceiro fundamento, que importa examinar em conjunto, a Tulliallan Burlington acusa, no essencial, o Tribunal Geral de ter cometido um erro de direito, na medida em que se baseou, erradamente, no Acórdão Praktiker para considerar, no n.º 71 dos acórdãos recorridos, que não era possível estabelecer uma semelhança ou uma complementaridade entre os serviços visados pelas marcas anteriores e os produtos visados pelas marcas cujo registo foi pedido.

- 124 A este respeito, há que recordar que, no que respeita aos serviços de comércio retalhista pertencentes à classe 35, na aceção do Acordo de Nice, o Tribunal de Justiça declarou que o objetivo do comércio retalhista é a venda de produtos aos consumidores. Esta atividade consiste, nomeadamente, na seleção de uma gama de produtos propostos para venda e na oferta de diversas prestações destinadas a levar o consumidor a celebrar o referido ato (v., neste sentido, Acórdão Praktiker, n.º 34).
- 125 Além disso, há que salientar que a nota explicativa relativa à classe 35, na aceção do Acordo de Nice, precisa que esta classe compreende, nomeadamente, o agrupamento para terceiros de produtos diversos (exceto o seu transporte), permitindo ao consumidor vê-los ou comprá-los comodamente; estes serviços podem ser assegurados por lojas de venda a retalho, armazéns grossistas, por máquinas de venda automáticas, através de vendas por catálogo postal, ou por via eletrónica, por exemplo, através de *sites* de Internet ou programas de televendas.
- 126 Resulta desta nota explicativa que o conceito de «serviços de comércio retalhista» remete para três características essenciais, a saber, em primeiro lugar, que estes serviços têm por objeto a venda de bens aos consumidores, em segundo lugar, que são prestados tendo como destino o consumidor para permitir a este último ver e comprar esses bens comodamente e, em terceiro lugar, que são prestados por conta de terceiros.
- 127 Por conseguinte, o conceito de «serviços de comércio retalhista» abrange serviços que visam o consumidor e que consistem, por conta das insígnias que ocupam as lojas de uma galeria comercial, em agrupar produtos diversos numa vasta gama de lojas permitindo ao consumidor vê-los e comprá-los comodamente, bem como em oferecer diversas prestações distintas do ato de venda, que visam levar esse consumidor a comprar os produtos vendidos nessas lojas.
- 128 Resulta das considerações precedentes que, como o próprio Tribunal Geral corretamente decidiu, no n.º 32 dos acórdãos recorridos, a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça, no n.º 34 do Acórdão Praktiker, não permite afirmar que os serviços prestados pelas galerias comerciais ou pelos centros comerciais estão, por definição, excluídos do âmbito de aplicação do conceito de «serviços de comércio retalhista» definido na classe 35, na aceção do Acordo de Nice.
- 129 O Tribunal Geral salientou igualmente, com razão, no n.º 33 dos acórdãos recorridos, que a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça, no n.º 34 do Acórdão Praktiker, se opõe à tese segundo a qual os serviços de galeria comercial se limitam essencialmente a serviços de locação e de gestão imobiliária. Alega, com efeito, que o conceito de «diversas prestações», conforme mencionado no referido número do Acórdão Praktiker, inclui necessariamente os serviços organizados por uma galeria comercial a fim de manter toda a atratividade e as vantagens práticas de um lugar de comércio desse tipo, tendo como finalidade permitir aos clientes interessados em diversos produtos vê-los comprá-los facilmente numa vasta gama de lojas.
- 130 Por conseguinte, o Tribunal Geral teve razão ao declarar, no n.º 34 dos acórdãos recorridos, que o conceito de «serviços de comércio retalhista» abrange os serviços prestados por uma galeria comercial destinados ao consumidor para permitir a este último ver e comprar esses bens comodamente em benefício das insígnias que ocupam a galeria em causa.
- 131 Nos n.ºs 70 e 71 dos acórdãos recorridos, o Tribunal Geral considerou que, no que respeita aos serviços pertencentes à classe 35, na aceção do Acordo de Nice, o juiz da União estabeleceu que, para os serviços de comércio retalhista, era necessário que os produtos propostos para venda fossem pontualmente identificados. Deduziu daí que a falta de qualquer indicação precisa a respeito dos produtos que podem ser vendidos nas diferentes lojas que compõem uma galeria comercial como a Burlington Arcade impede qualquer associação entre estes últimos e os produtos da marca cujo registo foi pedido, uma vez que a definição dada, no caso em apreço, pela Tulliallan Burlington relativa aos produtos de luxo não é suficiente para precisar de que produtos se trata. Assim, segundo

o Tribunal Geral, na falta de tal precisão, não é possível estabelecer uma semelhança ou uma complementaridade entre os serviços visados pelas marcas anteriores e os produtos visados pelas marcas cujo registo é pedido.

- 132 A este respeito, há que salientar que é certo que o Tribunal de Justiça declarou que, para efeitos do registo de uma marca que cobre serviços prestados no quadro da venda a retalho, não é necessário designar concretamente o ou os serviços para os quais este registo é pedido, mas, em contrapartida, há que exigir ao requerente que precise os produtos ou tipos de produtos a que respeitam esses serviços (Acórdão Praktiker, n.ºs 49 e 50).
- 133 Todavia, por um lado, o Tribunal de Justiça precisou que a jurisprudência resultante do Acórdão Praktiker apenas tem por objeto os pedidos de registo de marcas e não diz respeito à proteção das marcas registadas à data da prolação do referido acórdão (Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, n.º 45). Na medida em que, no caso em apreço, as três marcas britânicas anteriores da Tulliallan Burlington, invocadas por esta última em apoio da sua oposição, foram registadas antes da data da prolação do Acórdão Praktiker, não eram, em todo o caso, afetadas pela obrigação decorrente desse acórdão.
- 134 Por outro lado, não se pode deduzir das considerações do Acórdão Praktiker mencionadas no n.º 132 do presente acórdão que, quando uma marca que visa os serviços de comércio retalhista, registada posteriormente à prolação desse acórdão, é invocada em apoio do fundamento de oposição previsto no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, esse fundamento de oposição pode ser desde logo afastado, pela simples invocação da inexistência de qualquer indicação precisa a respeito dos produtos que podem ser abrangidos pelos serviços de comércio retalhista cobertos pela marca anterior.
- 135 Proceder dessa forma implicaria negar à marca anterior a capacidade de ser invocada em oposição para impedir o registo de uma marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços semelhantes e, conseqüentemente, recusar reconhecer-lhe qualquer caráter distintivo, embora essa marca ainda esteja registada e a sua nulidade, por um dos motivos previstos no Regulamento n.º 207/2009, não tenha sido declarada.
- 136 Por outro lado, como salienta, em substância, o EUIPO, é possível, através de um pedido de prova da utilização séria da marca anterior, na aceção do artigo 42.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009, determinar os produtos precisos visados pelos serviços para os quais a marca anterior foi utilizada e, portanto, em aplicação do último período deste número, só ter em conta, para efeitos da análise da oposição, esses produtos.
- 137 Assim, resulta de todas as considerações precedentes que, ao constatar, no n.º 71 dos acórdãos recorridos, que a falta de qualquer indicação precisa a respeito dos produtos que podem ser vendidos nas diferentes lojas que compõem uma galeria comercial como a visada pelas marcas anteriores impedia qualquer associação entre estes últimos e os produtos da marca cujo registo foi pedido, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito. Por conseguinte, sem que seja necessário examinar o resto da argumentação da Tulliallan Burlington, há que julgar procedente o terceiro fundamento do recurso.

Quanto aos recursos em primeira instância

- 138 Nos termos do artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, em caso de anulação da decisão do Tribunal Geral, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado. É o que acontece no caso em apreço nos quatro processos.

- 139 Com o primeiro fundamento da sua petição apresentada no Tribunal Geral, a Tulliallan Burlington acusa, em substância, a Quarta Câmara de Recurso de ter violado o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.
- 140 Em especial, a Quarta Câmara de Recurso cometeu um erro de interpretação no que respeita ao conceito de «serviços de comércio retalhista» que designa uma parte dos serviços incluídos na classe 35, na aceção do Acordo de Nice, e relativamente à qual o prestígio das marcas anteriores não tinha sido demonstrado.
- 141 Por outro lado, com o terceiro fundamento desta petição, a Tulliallan Burlington acusa, em substância, a Quarta Câmara de Recurso de ter violado o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, pelo facto de, nomeadamente, não ter tido em conta o facto de os consumidores visados pelos serviços da sua galeria comercial serem os mesmos que os visados pelos produtos abrangidos pelas marcas cujo registo foi pedido.
- 142 No n.º 18 das suas decisões controvertidas, a Quarta Câmara de Recurso considerou que a atividade da Tulliallan Burlington não está relacionada com uma atividade de venda a retalho e consiste apenas em arrendar lojas e escritórios na sua galeria comercial. Daí concluiu que a Tulliallan Burlington apenas presta serviços de gestão imobiliária aos seus clientes e não serviços de comércio retalhista.
- 143 A este respeito, decorre dos n.ºs 124 a 127 do presente acórdão que o conceito de «serviços de comércio retalhista» abrange, nomeadamente, os serviços prestados por uma galeria comercial destinados ao consumidor para permitir a este último ver e comprar esses bens comodamente em benefício das insígnias que ocupam a galeria em causa.
- 144 Daqui decorre que, ao adotar uma definição restritiva do conceito de «serviços de comércio retalhista» e ao não ter em conta que a Tulliallan Burlington prestava esses serviços, a Quarta Câmara de Recurso cometeu, por um lado, um erro de direito na medida em que conferiu um alcance demasiado restritivo a este conceito, e, por outro, não qualificou corretamente os elementos de facto.
- 145 Por conseguinte, há que acolher o primeiro e terceiro fundamentos dos recursos e anular as decisões controvertidas, sem que seja necessário examinar os outros fundamentos das petições.

Quanto às despesas

- 146 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas.
- 147 Em conformidade com o artigo 138.º, n.º 1, desse regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral nos termos do artigo 184.º, n.º 1, deste diploma, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
- 148 Tendo a Tulliallan Burlington pedido a condenação do EUIPO e da Burlington Fashion nas despesas, e tendo estas sido vencidas, há que condená-las a suportar as suas próprias despesas e a suportar, em partes iguais, as despesas efetuadas pela Tulliallan Burlington relativas tanto aos processos em primeira instância T-120/16 a T-123/16 como aos processos de recurso.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) decide:

- 1) São anulados os Acórdãos do Tribunal Geral da União Europeia de 6 de dezembro de 2017, **Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873)**, de 6 de dezembro de 2017, **Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion**

(BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, não publicado, EU:T:2017:872), de 6 de dezembro de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, não publicado, EU:T:2017:871), e de 6 de dezembro de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, não publicado, EU:T:2017:870).

- 2) São anuladas as Decisões da Quarta Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 11 de janeiro de 2016 (Processos R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 e R 1635/2013-4), relativas aos quatro processos de oposição entre a Tulliallan Burlington Ltd e a Burlington Fashion GmbH.**
- 3) A Burlington Fashion GmbH e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) são condenados a suportar, além das suas próprias despesas, as despesas apresentadas pela Tulliallan Burlington Ltd relativas tanto aos processos em primeira instância T-120/16 a T-123/16 como aos recursos, em partes iguais.**

Assinaturas