



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

6 de dezembro de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Registo internacional que designa a União Europeia — Marca figurativa *Burlington* — Marcas nominativas nacionais anteriores *BURLINGTON* e *BURLINGTON ARCADE* — Marcas figurativas da União Europeia e nacional anteriores *BURLINGTON ARCADE* — Motivo relativo de recusa — Risco de confusão — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001] — Utilização na vida comercial de um sinal cujo alcance não seja apenas local — Artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento 2017/1001) — Benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento 2017/1001)»

No processo T-120/16,

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

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por M. Fischer, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Burlington Fashion GmbH, com sede em Schmallenberg (Alemanha), representada por A. Parr, advogado,

que tem por objeto um recurso da decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 11 de janeiro de 2016 (processo R 94/2014-4), relativa a um processo de oposição entre a Tulliallan Burlington e a Burlington Fashion,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção),

composto por: S. Frimodt Nielsen, presidente, I. S. Forrester e E. Perillo (relator), juízes,

secretário: I. Dragan, administrador,

vista a petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 22 de março de 2016,

vista a contestação do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 10 de junho de 2016,

* Língua do processo: inglês.

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 13 de junho de 2016,

após a audiência de 28 de abril de 2017,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 12 de novembro de 2009, a interveniente, Burlington Fashion GmbH, apresentou no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) um pedido de proteção na União Europeia do registo internacional n.º 1017273, ao abrigo do 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), conforme alterado [substituído 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)]. O registo para o qual a proteção foi pedida é a marca figurativa representada a seguir:



- 2 Os produtos para os quais a proteção foi pedida pertencem às classes 3, 14, 18 e 25 na aceção do 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, e correspondem, para cada uma dessas 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»;
 - classe 25: «Calçado, vestuário, chapelaria, cintos».
- 3 Em 16 de agosto de 2010, a recorrente, Tulliallan Burlington Ltd, apresentou oposição, nos termos do artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 46.º do Regulamento 2017/1001), ao registo da marca pedido para os produtos incluídos nas classes 3, 14 e 18. A recorrente é proprietária da galeria comercial «Burlington Arcade», no centro de Londres (Reino Unido).

4 A oposição baseou-se designadamente nas seguintes marcas e desenhos anteriores:

- 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, que designa servidos pertencentes às classes 35 e 36 e que correspondem, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - 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»;
 - classe 36: «Locação de lojas e de escritórios; arredamento 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, que designa servidos pertencentes às classes 35, 36 e 41 e que correspondem, para esta última classe, 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 registada no Reino Unido sob o número 2330341, em 7 de novembro de 2003, e devidamente renovada em 25 de abril de 2013, que designa os servidos incluídos nas classes 35, 36 e 41, conforme reproduzida a seguir:



- a marca figurativa da União Europeia registada sob o número 3618857, em 16 de outubro de 2006, e limitada, na sequência do processo de anulação n.º 8715 C, aos servidos pertencentes às classes 35, 36 e 41 e correspondentes, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição: «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 35); «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 (classe 36); «Serviços recreativos; entretenimento ao vivo» (classe 41); conforme reproduzida a seguir:



- 5 Os motivos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.ºs 4 e 5, do Regulamento n.º 207/2009 [atual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.ºs 4 e 5, do Regulamento 2017/1001].
- 6 Em 22 de novembro de 2013, a Divisão de Oposição, após ter examinado a oposição da recorrente com base na marca figurativa da União Europeia registada sob o número 3618857, deu provimento à referida oposição para os produtos incluídos nas classes 3, 14 e 18, condenando consequentemente a interveniente nas despesas.
- 7 Em 2 de janeiro de 2014, a interveniente interpôs recurso no EUIPO, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009 (atuais artigos 66.º a 71.º do Regulamento 2017/1001), contra a decisão da Divisão de Oposição.
- 8 Por decisão de 11 de janeiro de 2016 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do EUIPO anulou a decisão da Divisão de Oposição, condenando a recorrente nas despesas dos processos de oposição e de recurso.
- 9 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso, em primeiro lugar, considerou que, relativamente à aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, estava provado o prestígio das marcas anteriores no território relevante para os serviços pertencentes às classes 35 e 36, com exceção, não obstante, 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», incluído na classe 35. Em segundo lugar, quanto ao motivo previsto no artigo 8.º, n.º 4, do referido regulamento, considerou, em substância, que a recorrente não tinha demonstrado que, no caso em apreço, estavam preenchidas as condições necessárias para estabelecer a apresentação enganosa e o prejuízo em relação ao público-alvo. Em terceiro lugar, no que respeita ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento, considerou, em substância, que os produtos e os serviços em causa eram diferentes e que estava excluído qualquer risco de confusão, independentemente, aliás, da semelhança das marcas em causa.

Pedidos das partes

- 10 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
 - anular a decisão impugnada;
 - condenar o EUIPO nas despesas.

- 11 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

- 12 A recorrente invoca três fundamentos de recurso, 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, do referido regulamento e, o terceiro, a uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento

- 13 Em primeiro lugar, a recorrente critica, em substância, a Câmara de Recurso por ter cometido um erro de interpretação a respeito de uma parte dos serviços incluídos na classe 35 e relativamente aos quais não tinha sido demonstrado o prestígio das marcas anteriores. Em segundo lugar, sustenta que a referida Câmara cometeu um erro na definição dos serviços incluídos nas classes 35 e 36. Em terceiro lugar, invoca uma violação, por esta Câmara, das regras processuais.
- 14 Em apoio da primeira alegação, a recorrente sustenta que o serviço «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», pertencente à classe 35, designa igualmente os serviços prestados por «galerias comerciais», e não apenas o serviço de «comércio retalhista» efetuado em lojas individuais. Segundo a recorrente, tal interpretação é confirmada designadamente pela utilização, no descritivo da referida classe, da expressão «numa vasta gama de lojas de comércio retalhista», que prova que, contrariamente ao sustentado pela Câmara de Recurso, os serviços de uma galeria comercial correspondem à reunião de uma variedade de produtos à venda numa «gama de lojas» e não exclusivamente em lojas individuais de comércio retalhista.
- 15 A este respeito, a recorrente sustenta, por outro lado, que a Câmara de Recurso não interpretou corretamente o acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, a seguir «acórdão *Praktiker*», EU:C:2005:425). Com efeito, segundo a recorrente, o Tribunal de Justiça adotou, nesse acórdão, uma interpretação ampla do conceito de comércio retalhista, incluindo os serviços de uma galeria comercial.
- 16 Por último, a recorrente alega que a decisão impugnada enferma ainda de um vício processual, na medida em que a Câmara de Recurso declarou que só a interveniente tinha apresentado observações, quando ela também tinha apresentado observações em 12 de novembro de 2015.
- 17 Em apoio da segunda alegação, a recorrente sustenta, em substância, que a Câmara de Recurso interpretou o conceito de serviços abrangidos pelas classes 35 e 36 de forma estrita, ao considerar que, no espírito do público, não existia nenhuma relação entre os serviços e os produtos em causa, porquanto, entre os consumidores dos produtos e dos serviços pertencentes às classes 35 e 36, figuram igualmente os consumidores finais dos produtos vendidos nas lojas.
- 18 Por último, em apoio da terceira alegação, a recorrente afirma que a Câmara de Recurso violou as regras processuais ao considerar que ela não tinha apresentado nenhum argumento que demonstrasse que a utilização da marca cujo registo foi pedido beneficiava indevidamente da marca ou que a prejudicava.

- 19 O EUIPO e a interveniente pedem que o presente fundamento seja julgado improcedente.
- 20 No que respeita às duas primeiras alegações aduzidas pela recorrente, importa recordar que, nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, será 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 tenham semelhanças com aqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca da União Europeia anterior, esta goze de renome na União e 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. Uma vez que estas condições são cumulativas, a falta de uma delas é suficiente para tornar inaplicável esta disposição [acórdão de 22 de março de 2007, Sigla/IHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, n.º 34].
- 21 Tratando-se, especificamente, da condição relacionada com a identidade ou semelhança com uma marca anterior, relativa à semelhança dos sinais em conflito, importa recordar que, segundo a jurisprudência, a apreciação da semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito deve basear-se na impressão de conjunto por eles produzida, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão de 9 de março de 2012, Ella Valley Vineyards/IHMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, n.º 38 e jurisprudência aí referida].
- 22 Além disso, duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público relevante, existe entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspetos pertinentes [v. acórdão de 14 de abril de 2011, Lancôme/IHMI — Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, n.º 52 e jurisprudência aí referida]. No plano conceptual, por exemplo, os sinais são bastante próximos um do outro quando evocam, designadamente, a mesma ideia comercial [v., neste sentido, acórdão de 27 de outubro de 2016, Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, não publicado, EU:T:2016:631, n.º 35].
- 23 Por último, uma vez que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009 exige que a semelhança existente possa conduzir o público relevante não a confundir os sinais em conflito, mas a fazer uma associação entre eles, isto é, a estabelecer uma relação entre eles, deve concluir-se que a proteção prevista por esta disposição a favor das marcas de prestígio é aplicável mesmo quando os sinais em conflito apresentam um grau de semelhança mínimo (acórdão de 10 de dezembro de 2015, El Corte Inglés/IHMI, C-603/14 P, EU:C:2015:807, n.º 42).
- 24 No caso em apreço, há que considerar, antes de mais, que as apreciações da Câmara de Recurso constantes dos n.ºs 21 a 24 da decisão impugnada, de resto não contestadas pela recorrente, e segundo as quais os sinais em conflito são medianamente semelhantes devido ao seu elemento nominativo comum, a saber, o termo «burlington», devem ser acolhidas.
- 25 Em seguida, entre as outras condições de proteção previstas no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, nas quais a recorrente baseia o seu primeiro fundamento, deve tomar-se também em consideração a relativa ao prestígio das marcas e dos direitos anteriores e à sua eventual proteção.
- 26 A este respeito, importa salientar que, na falta de uma definição legal do conceito de prestígio adotada pelo legislador europeu, o juiz da União considera que, para satisfazer esta condição, uma marca anterior deve ser conhecida de parte significativa do público interessado nos produtos ou serviços abrangidos por essa marca [v., neste sentido, acórdãos de 6 de fevereiro de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/IHMI — TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, n.º 48, e de 2 de outubro de 2015, The Tea Board/IHMI — Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, não publicado, EU:T:2015:740, n.º 74].

- 27 Resulta ainda dos documentos dos autos que as marcas anteriores da recorrente, que designam os serviços pertencentes às classes 35 e 36, são conhecidas de uma parte importante do público do mercado relevante como sendo o nome de uma galeria comercial muito conhecida no Reino Unido, situada no centro de Londres e que reúne sob as suas arcadas lojas de luxo. Uma vez que este prestígio das marcas anteriores da recorrente não é contestado pelas partes, a questão que se coloca neste caso é, afinal, saber se o referido prestígio corresponde efetivamente aos serviços pertencentes à classe 35 para os quais as marcas anteriores foram registadas, de modo que a recorrente possa legitimamente beneficiar da proteção do prestígio em questão.
- 28 Segundo a Câmara de Recurso, no que respeita ao serviço de comércio retalhista da classe 35, não ficou provado o prestígio das marcas anteriores da recorrente.
- 29 No entanto, esta conclusão da Câmara de Recurso não pode ser acolhida.
- 30 Antes de mais, importa salientar que, no acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), o Tribunal de Justiça declarou, no n.º 34, que «o objetivo do comércio a retalho é a venda de produtos aos consumidores», que «[e]ste comércio compreende, além do ato jurídico de venda, toda a atividade desenvolvida pelo operador com vista a incitar à celebração deste ato» e que «[e]sta 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 com o comerciante em questão, em vez de o fazer com um seu concorrente».
- 31 Além disso, o Tribunal Geral também teve oportunidade de precisar que a interpretação do Tribunal de Justiça sobre a questão de saber se o comércio retalhista de mercadorias representa um serviço na aceção do artigo 2.º da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), recordada no n.º 30 *supra*, «não pode constituir uma definição exaustiva e de alcance geral do conceito de serviço de comércio [retalhista]» [acórdão de 26 de junho de 2014, *Basic/IHMI — Repsol YPF (basic)*, T-372/11, EU:T:2014:585, n.º 55].
- 32 Assim, contrariamente ao que sustenta o EUIPO no presente processo, a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça no n.º 34 do acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), não permite afirmar que as galerias ou os centros comerciais estão, por definição, excluídos do âmbito de aplicação do conceito de comércio retalhista definido na classe 35.
- 33 Além disso, a interpretação feita pelo Tribunal de Justiça no n.º 34 do acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), opõe-se também 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 na referida galeria. Com efeito, o conceito de «diversas prestações», conforme consta do referido número, não pode não incluir também os serviços organizados por uma galeria comercial a fim de manter toda a atividade e as vantagens práticas de um lugar de comércio desse tipo, de acordo, aliás, com os próprios termos utilizados na redação da classe 35, sendo a respetiva finalidade permitir aos clientes interessados em diversos produtos «ver e comprar facilmente esses produtos numa vasta gama de lojas» e aumentar assim, nesse lugar, a afluência de clientes interessados pela compra dos referidos produtos, em vez, como salientou o Tribunal de Justiça no referido acórdão, de esses produtos serem comprados junto de «um seu concorrente» que não tem a sua loja de venda na galeria comercial em causa.
- 34 Por conseguinte, há que concluir que, atendendo à redação da classe 35, o conceito de serviço de comércio retalhista, conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça no n.º 34 do acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), abrange também os serviços de venda prestados por uma galeria comercial.

- 35 Por conseguinte, à luz do que precede, há que declarar que a interpretação estrita do conceito de comércio retalhista utilizado neste caso pela Câmara de Recurso está errada e que a recorrente pode, consequentemente, beneficiar da proteção do prestígio das marcas anteriores para os serviços pertencentes à classe 35.
- 36 Por outro lado, a Câmara de Recurso considerou na decisão impugnada que não havia relação entre as marcas em conflito e que a recorrente não tinha provado que a utilização da marca cujo registo foi pedido poderia beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou prejudicá-los.
- 37 A este respeito, importa recordar que, para beneficiar da proteção prevista pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o titular da marca anterior deve também, entre as condições referidas no n.º 20 *supra*, fazer prova de que, em conformidade com a redação deste artigo, a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficia do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou pode prejudicá-los (v., neste sentido, acórdão de 22 de março de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, n.º 34).
- 38 Além disso, importa recordar que a existência de um benefício indevidamente retirado do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior deve ser apreciada tendo em conta o consumidor médio dos produtos ou dos serviços abrangidos pela marca, enquanto consumidor normalmente informado e razoavelmente avisado (v., neste sentido, acórdão de 12 de março de 2009, Antartica/IHMI, C-320/07 P, não publicado, EU:C:2009:146, n.ºs 46 a 48). Ora, tratando-se de produtos de grande consumo, como sabonetes, produtos de higiene pessoal, artigos em couro ou outros artigos semelhantes, o público relevante é, neste caso, o grande público, composto principalmente por consumidores médios.
- 39 Importa igualmente recordar que, para beneficiar da proteção instituída pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, o titular da marca anterior não tem de demonstrar a existência de uma violação efetiva e atual da sua marca, na aceção da referida disposição. Com efeito, quando seja previsível que do uso que o titular da marca posterior possa ser levado a fazer da sua marca resulte essa violação, o titular da marca anterior não pode ser obrigado a esperar a sua realização efetiva para poder fazer proibir o referido uso. Contudo, o titular da marca anterior deve demonstrar a existência de elementos que permitam concluir pela existência de um risco sério de que essa violação venha a concretizar-se no futuro (acórdão de 10 de maio de 2012, Rubinstein e L'Oréal/IHMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, n.º 93).
- 40 Por conseguinte, para determinar se a utilização do sinal impugnado beneficia indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os fatores relevantes do caso, entre os quais se contam, nomeadamente, a intensidade do prestígio e o grau do caráter distintivo da marca, o grau de semelhança entre as marcas em conflito e a natureza e grau de proximidade dos produtos ou dos serviços em causa (v., neste sentido e por analogia, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.º 42).
- 41 No que diz respeito, em especial, à intensidade do prestígio e ao grau do caráter distintivo da marca anterior, o Tribunal de Justiça declarou que, quanto mais significativas forem a natureza distintiva e o prestígio dessa marca, mais facilmente será de admitir a existência de violação. Também, quanto mais a evocação da marca anterior pelo sinal impugnado for imediata e forte, mais significativo é o risco de o uso atual ou futuro da marca posterior beneficiar indevidamente do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior (v., neste sentido, acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 67 a 69).

- 42 Neste contexto, foi ainda declarado que incumbe ao titular da marca anterior demonstrar, sendo caso disso, se o comportamento económico do consumidor médio desses produtos ou serviços podia sofrer uma alteração em razão do uso da marca posterior ou se havia um risco sério de que essa alteração se pudesse concretizar no futuro (acórdão de 27 de novembro de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, n.ºs 77 e 81 e n.º 6 do dispositivo).
- 43 Por conseguinte, à luz do que precede, há que declarar que, no caso em apreço, a recorrente não apresentou na Câmara de Recurso ou no Tribunal Geral elementos coerentes que permitam concluir que o uso da marca cujo registo foi pedido beneficia indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores.
- 44 Com efeito, embora a recorrente sublinhe o carácter «quase único» das suas marcas anteriores e o seu prestígio «importante e exclusivo», há que salientar que não forneceu elementos específicos suscetíveis de corroborar o facto de que o uso da marca cujo registo foi pedido diminuiria a atratividade de suas marcas anteriores, designadamente à luz dos critérios constantes do acórdão de 14 de novembro de 2013, Environmental Manufacturing/IHMI (C-383/12 P, EU:C:2013:741, n.º 43), segundo os quais essas deduções devem assentar «numa análise das probabilidades e tomando em conta as práticas habituais no setor comercial relevante, bem como qualquer outra circunstância do caso concreto».
- 45 Ora, 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. Como efeito, como precisou aliás o Tribunal de Justiça no acórdão de 7 de julho de 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (v. n.º 30 *supra*), tal característica está estreitamente ligada às «diversas prestações» comerciais realizadas pelos locatários das lojas situadas nessa galeria e não exclusivamente ao nome desta última, que, ademais, corresponde, como observou acertadamente a Câmara de Recurso na decisão impugnada, aos nomes de outros lugares igualmente muito conhecidos que se encontram nas proximidades desta galeria, como os Burlington Gardens ou a Burlington House.
- 46 Por último, quanto ao vício processual de que alegadamente padece a decisão impugnada na medida em que a Câmara de Recurso declarou que só a interveniente tinha apresentado observações, quando a recorrente também tinha apresentado observações em 12 de novembro de 2015, importa salientar, por um lado, que estas últimas observações figuram nos autos do processo em causa e, por outro, que o EUIPO confirmou na audiência que as referidas observações, que figuravam também nos autos de que dispunham as instâncias envolvidas do EUIPO, foram devidamente tomadas em conta por estas. Consequentemente, este argumento deve ser rejeitado por ser infundado.
- 47 Quanto à terceira alegação da recorrente, basta salientar que resulta da redação dos n.ºs 33 e 34 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso tomou formalmente conhecimento de que a recorrente tinha efetivamente apresentado observações, mas que estas não eram aptas a demonstrar, no caso em apreço, a reunião das condições de aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009, designadamente a provar que o uso da marca podia beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores da recorrente. A alegação relativa a uma violação das regras processuais não pode, por conseguinte, ser acolhida.
- 48 Em face do exposto, há que julgar improcedente o primeiro fundamento.

Quanto ao segundo fundamento

- 49 Antes de mais, a recorrente alega que, na decisão impugnada, a Câmara de Recurso não fundamenta de forma alguma a rejeição do seu argumento destinado a alegar a violação, no caso em apreço, do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009. Além disso, sustenta que a referida decisão padece de um erro de direito dado que, em razão da inexistência de prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 5, do

referido regulamento, a oposição a título do artigo 8.º, n.º 4, deste regulamento devia ser rejeitada em consequência. Seguidamente, a recorrente entende que, quando a apreciação do «goodwill», isto é, a força de atração da clientela, é invocada, no plano nacional, no âmbito de uma ação por usurpação, essa apreciação não pode ser limitada unicamente aos serviços para os quais as marcas anteriores foram registadas, como é o caso, em contrapartida, na apreciação do prestígio na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento. Sustenta que, em todo o caso, provou largamente na referida Câmara o seu prestígio (a saber, o seu *goodwill*) enquanto galeria comercial topo de gama. Em último lugar, afirma que esta Câmara cometeu um erro processual ao não dar às partes, durante o processo perante ela, uma nova oportunidade para apresentarem os seus argumentos sobre a violação do artigo 8.º, n.º 5, do regulamento em questão.

- 50 O EUIPO pede que o presente fundamento seja julgado improcedente.
- 51 Por sua vez, a interveniente considera que alguns dos argumentos relativos à aplicação correta do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 foram invocados pela recorrente apenas na fase do processo no Tribunal Geral e que, conseqüentemente, não podem ser tomados em consideração por este Tribunal.
- 52 Antes de mais, importa rejeitar a argumentação da recorrente relativa a uma violação da obrigação de fundamentação e a relativa a uma violação do direito de ser ouvido. Com efeito, estas argumentações não são procedentes.
- 53 Com efeito, resulta dos n.ºs 36 e seguintes da decisão impugnada que a Câmara de Recurso procedeu à análise das diferentes condições estabelecidas pelo artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e, neste caso, também das condições relativas à ação por usurpação. Além disso, quanto à circunstância de as partes não terem podido apresentar as suas observações sobre essas condições, resulta dos autos do processo que a recorrente podia efetivamente ter apresentado as suas observações, durante todo o processo nas instâncias do EUIPO.
- 54 A este respeito, se a recorrente não desenvolveu, na 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 pode censurar a Câmara de Recurso por não ter pedido às partes observações complementares a esse respeito. Acresce que, segundo a jurisprudência pertinente, o direito de ser ouvido não se aplica ao parecer final antes de ser adotado pela Câmara de Recurso competente. Com efeito, esta não é obrigada a informar as partes das suas conclusões jurídicas antes de proferir a sua decisão final nem a dar-lhes a possibilidade de submeter observações sobre essas conclusões, ou de apresentar provas suplementares. [v. acórdão de 14 de junho de 2012, *Seven Towns/IHMI* (Representação de sete quadrados em cores diferentes), T-293/10, não publicado, EU:T:2012:302, n.º 46 e jurisprudência aí referida].
- 55 Por último, importa recordar que a apreciação dos factos incumbe ao autor do ato decisório. Ora, o direito de ser ouvido é extensivo a todos os elementos de facto ou de direito que constituem o fundamento do ato decisório, mas não à posição final que a administração entenda adotar [v. acórdão de 7 de junho de 2005, *Lidl Stiftung/IHMI — REWE-Zentral* (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, n.º 62 e jurisprudência aí referida].
- 56 Em seguida, no que respeita à argumentação da recorrente relativa a uma violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, importa recordar que, nos termos desta disposição, o titular de um sinal diferente de uma marca pode opor-se ao registo de uma marca da União Europeia se o referido sinal preencher cumulativamente as quatro condições seguintes: esse sinal deve ser utilizado na vida comercial; deve ter um alcance que não seja apenas local; o direito sobre esse sinal deve ter sido adquirido em conformidade com o direito do Estado-Membro onde o sinal era utilizado antes da data de depósito do pedido de marca da União Europeia; por último, esse sinal deve conferir ao seu titular o

direito de proibir a utilização de uma marca posterior. Estas condições são cumulativas, pelo que, quando um sinal não reúne uma destas condições, a oposição não pode ser procedente [acórdão de 30 de junho de 2009, Danjaq/IHMI — Mission Productions (D^f. N^o), T-435/05, EU:T:2009:226, n.º 35].

- 57 No caso em apreço, a Câmara de Recurso salientou que uma ação por usurpação de denominação intentada em relação a uma marca não registada utilizada na vida comercial no Reino Unido pode efetivamente constituir um direito anterior na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 (v. n.ºs 38 e 39 da decisão impugnada).
- 58 A este respeito, foi declarado que o opositor em causa deve demonstrar, em conformidade com o regime jurídico da ação por usurpação de denominação prevista no direito do Reino Unido, que estão preenchidas as três condições seguintes, a saber, primeiro, que a marca não registada ou o sinal em causa adquiriu «goodwill», segundo, que a apresentação pelo titular da marca posterior é enganosa e, terceiro, que o «goodwill» em causa sofreu um prejuízo [v., neste sentido, acórdão de 18 de janeiro de 2012, Tilda Riceland Private/IHMI — Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, n.º 19].
- 59 Cabe ainda declarar que, no n.º 38 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso refere precisamente estas três condições e que a recorrente reconhece, de resto, que a referida Câmara identificou corretamente o quadro jurídico relativo às ações por usurpação de denominação.
- 60 Além disso, importa recordar que, em conformidade com o artigo 76.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009 (atual artigo 95.º, n.º 1, do Regulamento 2017/1001), o ónus da prova, no EUIPO, impende a este respeito sobre o opositor em causa (v., neste sentido, acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 189).
- 61 Assim, resulta dos elementos dos autos que, no decurso do processo na Divisão de Oposição, a recorrente, enquanto opositora, embora tenha invocado a violação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, não forneceu os elementos de facto ou de direito necessários para provar que estavam devidamente preenchidas as condições de aplicação desta disposição. Em seguida, na Câmara de Recurso, limitou-se a afirmar que «mantinha os argumentos apresentados na Divisão de Oposição», quando era ponto assente que, na referida Câmara, esses argumentos também não foram suportados nem de facto nem de direito.
- 62 Por conseguinte, foi acertadamente que a Câmara de Recurso considerou, no n.º 39 da decisão impugnada, que a recorrente não tinha provado que as condições para fundamentar a ação por usurpação de denominação estavam devidamente preenchidas. Consequentemente, uma vez que a referida Câmara não cometeu nenhum erro de direito ou processual, o segundo fundamento deve ser julgado improcedente.

Quanto ao terceiro fundamento

- 63 A recorrente invoca uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Considera, em substância, que há, em primeiro lugar, uma semelhança evidente entre os serviços da sua galeria comercial e os produtos visados pela marca cujo registo é pedido, uma vez que os consumidores finais são, em concreto, os mesmos. A este respeito, sublinha que o termo «burlington» tem um carácter particularmente distintivo. Em segundo lugar, contrariamente ao que a Câmara de Recurso considerou no n.º 45 da decisão impugnada, entende que, embora a classe 35 abranja também a atividade de uma galeria comercial, a indicação «reunião» que figura na redação desta classe cobre os serviços de galerias comerciais mais do que os serviços de comércio retalhista em geral e que, por conseguinte, não está obrigada a precisar os produtos em causa. Em terceiro lugar, alega, em substância, que, segundo o manual das marcas do Intellectual Property Office (Instituto da Propriedade

- Intelectual, Reino Unido), bem como segundo a jurisprudência da High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery, Reino Unido], não tinha a obrigação de precisar os referidos produtos.
- 64 O EUIPO e a interveniente pedem que o presente fundamento seja julgado improcedente.
- 65 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, o pedido de registo de marca é recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com uma 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.
- 66 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado «globalmente», de acordo com a perceção que o público relevante tem dos sinais e dos produtos ou dos serviços em causa, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso, nomeadamente a interdependência da semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, n.ºs 30 a 33 e jurisprudência aí referida].
- 67 Com efeito, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre as marcas em litígio e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços que as mesmas designam. Trata-se de condições cumulativas [v. acórdão de 22 de janeiro de 2009, Commercy/IHMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, n.º 42 e jurisprudência aí referida].
- 68 Ora, para apreciar a semelhança entre os produtos ou os serviços em causa, importa ter em conta todos os fatores pertinentes que caracterizam a relação entre eles. Estes fatores incluem, em especial, a sua natureza, bem como o seu caráter concorrente ou complementar. Outros fatores podem ser também levados em conta, como, por exemplo, os canais de distribuição dos produtos em causa [v. acórdão de 11 de julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, n.º 37 e jurisprudência aí referida].
- 69 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou, no n.º 44 da decisão impugnada, que os serviços da recorrente e os produtos visados pela marca cujo registo é pedido não eram semelhantes.
- 70 Por um lado, no que respeita aos serviços pertencentes à classe 36, é ponto assente que, por exemplo, entre os serviços de locação de lojas e de escritórios ou de gestão de bens imóveis e os produtos como sabonetes, artigos de joalheria ou artigos em couro não há nenhuma semelhança. Por outro lado, quanto aos serviços pertencentes à classe 35, o juiz da União estabeleceu claramente que, para o serviço de comércio retalhista, era necessário que os produtos propostos para venda fossem pontualmente identificados [v., neste sentido, acórdão de 24 de setembro de 2008, Oakley/IHMI — Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, n.º 44; v., também, neste sentido e por analogia, acórdão de 7 de julho de 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, n.º 50].
- 71 Ora, 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 recorrente relativa aos «produtos de luxo» não é suficiente para precisar de que produtos de que se trata. Assim, na falta de tal precisão, não é possível estabelecer uma semelhança ou uma complementaridade entre os produtos visados pelas marcas anteriores e os produtos visados pela marca cujo registo é pedido.

- 72 Consequentemente, o argumento da recorrente segundo o qual, para os serviços das galerias comerciais, não é necessário precisar os produtos em causa deve também ser rejeitado, atendendo ao facto de, no n.º 34 do presente acórdão, o Tribunal Geral ter considerado que, tendo em conta a redação da classe 35, o conceito de serviço de comércio retalhista, conforme interpretado pelo Tribunal de Justiça no n.º 34 do acórdão de 7 de julho de 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), abrange também os serviços de venda prestados por uma galeria comercial. Além disso, há que salientar que a sobreposição entre os grupos de consumidores finais não é suficiente para provar a existência de um risco de confusão na falta de qualquer precisão sobre os produtos que podem ser vendidos nos espaços da galeria.
- 73 Por último, o argumento relativo à aplicabilidade do manual das marcas do Instituto da Propriedade Intelectual e da jurisprudência da High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Divisão da Chancery, Reino Unido] é inoperante, porquanto o quadro jurídico de referência é, neste caso, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009 e, segundo jurisprudência constante, o regime das marcas da União Europeia é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [v. acórdão de 16 de janeiro de 2014, *Message Management/IHMI — Absacker* (ABSACKER of Germany), T-304/12, não publicado, EU:T:2014:5, n.º 58 e jurisprudência aí referida].
- 74 Tendo em conta tudo o que precede, dado que não está preenchida uma das condições necessárias previstas no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, há que julgar improcedente o presente fundamento e negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

- 75 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
- 76 Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, nos termos dos pedidos do EUIPO e da interveniente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Terceira Secção)

decide:

- 1) É negado provimento ao recurso.**
- 2) A Tulliallan Burlington Ltd é condenada nas despesas.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 6 de dezembro de 2017.

Assinaturas