



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
DOMNUL GERARD HOGAN
prezentate la 26 iunie 2019¹

Cauzele conexe C-155/18 P-C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
împotriva**

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Mărci verbale și figurative care cuprind elementul verbal «BURLINGTON» – Mărcile naționale verbale anterioare BURLINGTON și BURLINGTON ARCADE – Mărcile Uniunii Europene și naționale figurative anterioare BURLINGTON ARCADE – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare ori care aduce atingere acestora – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 – Risc de confuzie”

1. Recurenta din prezenta procedură, Tulliallan Burlington Ltd. (denumită în continuare „Tulliallan”) este titulara unei galerii comerciale de lux în centrul Londrei. Diferitele magazine și buticuri situate în galerie sunt specializate în vânzarea de produse de lux, cum ar fi bijuterii, articole din piele, articole de îmbrăcăminte și parfumuri. Aceasta are calitatea de proprietar înregistrat în Regatul Unit al mărcilor verbale „Burlington”² și „Burlington Arcade”³ și de proprietar înregistrat în Regatul Unit al unei mărci figurative care conține cuvintele „Burlington Arcade”⁴. Tulliallan este de asemenea înregistrată ca proprietar al unei mărci a Uniunii Europene figurative care conține cuvintele „Burlington Arcade”⁵.

2. Tulliallan se opune cererii formulate de o companie germană, Burlington Fashion GmbH (denumită în continuare „BF”) prin care se solicită înregistrarea a trei mărci ale Uniunii Europene figurative separate care conțin cuvântul „Burlington” și a mărcii Uniunii Europene verbale BURLINGTON⁶. În cazul în care ar fi acordate, BF propune utilizarea acestor mărci pentru vânzarea *inter alia* de săpunuri, bijuterii și genți din piele. Aceasta susține că utilizarea celor patru mărci ale Uniunii Europene care conțin cuvântul „Burlington” este susceptibilă *inter alia* să creeze confuzie în percepția publicului relevant și să dilueze renumele mărcii sale anterioare atât în sensul articolului 8 alineatul (1), cât și în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din

1 Limba originală: engleza.

2 Pentru clasele 35 și 36 în sensul Acordului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor pentru înregistrarea mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

3 Pentru clasele 35, 36 și 41.

4 Pentru clasele 35, 36 și 41.

5 Pentru clasele 35, 36 și 41.

6 Cererile aveau în vedere clasele 3, 14, 18 și 25. Obiecțiile formulate Tulliallan se limitează la primele trei clase.

26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene⁷. Acestea sunt principalele chestiuni care apar la acest moment în prezentele recursuri formulate împotriva hotărârilor Tribunalului⁸. Înainte de a aborda aceste întrebări, este necesar însă, în primul rând, să se stabilească contextul legal, istoricul destul de complex al acestor proceduri și să se descrie mai detaliat situația de fapt.

I. Contextul juridic

3. Articolul 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009 are următorul cuprins:

„(1) La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

[...]

(b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.

[...]

(5) La opoziția titularului unei mărci anterioare înregistrate în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.”

7 JO 2009, L 78, p. 1. Regulamentul nr. 207/2009 a fost înlocuit de Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

8 Prin recursurile formulate, Tulliallan solicită Curții anularea hotărârilor Tribunalului Uniunii Europene din 6 decembrie 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nepublicată, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nepublicată, EU:T:2017:871) și Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nepublicată, EU:T:2017:870) (denumite în continuare „hotărârile atacate”) prin care Tribunalul a respins cererea formulată de Tulliallan de anulare a Deciziilor Camerei a patra de recurs a EUIPO din 11 ianuarie 2016 (cauzele R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 și R 1635/2013-4) privind patru proceduri de opoziție între Tulliallan și BF (denumite în continuare „deciziile atacate”). BF a avut calitatea de intervenientă în cadrul acțiunilor judecate de Tribunal și în cadrul prezentelor recursuri.

II. Istoricul cauzelor

4. La 12 noiembrie 2009, BF a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) o cerere de protecție în Uniunea Europeană a înregistrării internaționale nr. 1017273. Înregistrarea pentru care s-a solicitat protecția este marca figurativă reprodusă în continuare:



5. La 13 august 2009, BF a depus la EUIPO o cerere de protecție în Uniunea Europeană a înregistrării internaționale nr. 1007952. Înregistrarea pentru care s-a solicitat protecția este marca figurativă reprodusă în continuare:



6. La 20 noiembrie 2008, BF a depus la EUIPO o cerere de protecție în Uniunea Europeană a înregistrării internaționale nr. 982021. Înregistrarea pentru care s-a solicitat protecția este marca figurativă reprodusă în continuare:



7. La 20 noiembrie 2008, BF a depus la EUIPO o cerere de protecție în Uniunea Europeană a înregistrării internaționale nr. 982020. Înregistrarea pentru care s-a solicitat protecția este marca verbală „BURLINGTON”. Cele patru mărci în discuție sunt denumite în continuare „mărcile contestate”.

8. Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 3, 14, 18 și 25 și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

Clasa 3: „Săpunuri pentru uz cosmetic, săpunuri pentru textile, produse de parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru curățarea, îngrijirea și înfrumusețarea pielii, a pielii capului și a părului; articole de toaletă cuprinse în această clasă, deodorante de uz personal, preparate pentru folosire înainte de bărbierit și loțiuni după bărbierit”;

Clasa 14: „Bijuterii, ceasuri”;

Clasa 18: „Piele și imitații de piele, și anume geamantane și valize (cuprinse în această clasă), mici articolele din piele (cuprinse în această clasă), în special portmonee și portofele, portchei; umbrele și parasolare sub formă de umbrele de soare”;

Clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului, curele”.

9. La 12 august 2009, la 17 mai 2010 și la 16 august 2010, Tulliallan a formulat opoziții în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009 împotriva înregistrării mărcilor contestate pentru produsele din clasele 3, 14 și 18.

10. Opoziția s-a întemeiat *inter alia* pe următoarele mărci și drepturi anterioare:

- marca verbală BURLINGTON, înregistrată în Regatul Unit sub numărul 2314342 la data de 5 decembrie 2003 și reînnoită în mod legal la data de 29 octombrie 2012, care desemnează servicii din clasele 35 și 36 și care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
 - Clasa 35: „Închiriere de spații publicitare; organizare de prezentări în scop comercial sau publicitar; organizarea de târguri cu caracter comercial; servicii de publicitate și de promovare și servicii de informare aferente; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod într-o gamă de magazine de vânzare cu amănuntul în comerțul nespecializat”;
 - Clasa 36: „Servicii de închirieri de magazine și de birouri; servicii de închiriere sau administrare de imobile; închirieri de clădiri sau de spații în aceste clădiri; servicii de administrare de imobile; servicii de informare în materie de închiriere de magazine și de birouri; servicii imobiliare; finanțare, fonduri mutuale”;
- marca verbală BURLINGTON ARCADE, înregistrată în Regatul Unit sub numărul 2314343 la 7 noiembrie 2003 și reînnoită în mod legal la 29 octombrie 2012, care desemnează servicii din clasele 35, 36 și 41 și care corespunde, pentru clasa 41, următoarei descrieri: „Servicii de divertisment; organizare de competiții; organizare de expoziții; servicii de informare pentru activități de relaxare; reprezentații de spectacole; punerea la dispoziție a unor instalații sportive; punerea la dispoziție de muzică în direct și de divertisment în direct; punerea la dispoziție de echipamente și instalații pentru reprezentații ale unor trupe de muzică în direct; servicii de divertisment în direct; servicii de muzică în direct; reprezentații muzicale în direct; organizarea de spectacole în direct”;
- marca figurativă reprodusă în continuare, înregistrată în Regatul Unit sub numărul 2330341 la 7 noiembrie 2003 și reînnoită în mod legal la 25 aprilie 2013, care desemnează servicii din clasele 35, 36 și 41:



- marca Uniunii Europene figurativă reprodusă în continuare, înregistrată sub nr. 3618857 la 16 octombrie 2006 și limitată, ca urmare a procedurii de anulare nr. 8715 C, la servicii din clasele 35, 36 și 41 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri: „Servicii de

publicitate și de promovare și servicii de informare aferente; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod într-o gamă de magazine de vânzare cu amănuntul în comerțul nespecializat” (clasa 35); „Închirierea de magazine; servicii de închiriere sau de administrare de imobile; închirierea de clădiri sau de spații în aceste clădiri; servicii de administrare de imobile; servicii de informare privind închirierea de magazine” (clasa 36); „Servicii de divertisment; prestare de servicii de divertisment în direct” (clasa 41):



11. Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

12. La 10 iulie 2013, la 8 octombrie 2013, la 8 noiembrie 2013 și la 22 noiembrie 2013, divizia de opoziție, după ce a examinat opoziția formulată de Tulliallan în temeiul mărcii Uniunii Europene figurative nr. 3618857, a admis opoziția pentru produsele din clasele 3, 14 și 18 și a obligat, în consecință, societatea BF la plata cheltuielilor.

13. La 20 august 2013, la 3 decembrie 2013, la 11 decembrie 2013 și la 2 ianuarie 2014, BF a formulat o cale de atac la EUIPO împotriva deciziilor diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.

14. Prin deciziile atacate, Camera a patra de recurs a EUIPO a anulat deciziile diviziei de opoziție, dispunând ca Tulliallan să suporte cheltuielile efectuate în procedura de opoziție și în calea de atac.

15. În deciziile contestate, camera de recurs a constatat următoarele:

- În primul rând, în ceea ce privește aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, renumele mărcilor anterioare a fost dovedit pe teritoriul relevant pentru serviciile din clasele 35 și 36, cu excepția însă a serviciului „strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților [...] să le achiziționeze cât mai comod într-o gamă de magazine de vânzare cu amănuntul în comerțul nespecializat”, din clasa 35;
- În al doilea rând, referitor la motivul prevăzut la articolul 8 alineatul (4) din același regulament, camera de recurs a apreciat în esență că reclamanta (Tulliallan) nu a demonstrat că erau îndeplinite în speță condițiile necesare pentru a demonstra prezentarea înșelătoare și prejudiciul în raport cu publicul țintă;
- În al treilea rând, în ceea ce privește articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament, aceasta a apreciat în esență că produsele și serviciile în cauză erau diferite și că orice risc de confuzie era exclus, independent, de altfel, de similitudinea mărcilor în discuție.

III. Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată

16. Prin cererile introductive depuse la grefa Tribunalului la 22 martie 2016, Tulli Allan a formulat patru acțiuni în anulare, înregistrate cu numerele T-120/16, T-121/16, T-122/16 și T-123/16, împotriva deciziilor atacate.

17. În susținerea acțiunilor în anulare formulate, Tulli Allan a invocat trei motive. În esență, primul motiv era întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, pe un viciu de procedură și pe o încălcare a normelor de procedură, al doilea motiv era întemeiat pe încălcarea obligației de motivare, pe încălcarea dreptului de a fi ascultat și pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din același regulament, iar al treilea motiv era întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament.

18. În hotărârile atacate, care au dispozitive și motivări identice, Tribunalul a respins cele trei motive de drept invocate de Tulli Allan.

19. Referitor la primul motiv, la punctul 28 din hotărârile atacate, Tribunalul a arătat că, în ceea ce privește serviciul de vânzări cu amănuntul din clasa 35, camera de recurs a considerat că renumele mărcilor anterioare ale Tulli Allan nu a fost dovedit. Tribunalul a considerat însă că concluzia camerei de recurs nu putea fi confirmată.

20. Potrivit Tribunalului, Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nu permitea să se afirme că galeriile comerciale sau centrele comerciale sunt, prin definiție, excluse din domeniul de aplicare al noțiunii de serviciu de vânzare cu amănuntul definit în clasa 35. Tribunalul a stabilit că punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), se opune tezei susținute de EUIPO că serviciile oferite de o galerie comercială sunt în esență limitate la servicii de închiriere și de administrare de imobile și că, în consecință, clienții cărora le sunt adresate aceste servicii sunt în principal persoanele interesate să ocupe magazinele sau birourile din galeria respectivă. Tribunalul a stabilit că, având în vedere textul clasei 35, noțiunea de serviciu de vânzare cu amănuntul, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție la punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), include și serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială⁹. Această instanță a constatat astfel că interpretarea strictă a noțiunii de vânzare cu amănuntul utilizată de camera de recurs era eronată și că Tulli Allan putea, în consecință, să se prevaleze de protecția renumelui mărcilor anterioare pentru servicii din clasa 35.

21. La punctul 43 din hotărârile atacate, Tribunalul a constatat că, în lumina jurisprudenței Curții referitoare la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, Tulli Allan nu a furnizat camerei de recurs sau Tribunalului elemente coerente care să permită să se concluzioneze că utilizarea mărcilor solicitate a generat un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare. Tribunalul a constatat și că, în pofida faptului că Tulli Allan a subliniat caracterul „aproape unic” al mărcilor sale anterioare, precum și renumele lor „important și exclusiv”, aceasta nu a furnizat elemente specifice de natură să susțină că utilizarea mărcilor contestate ar diminua atractivitatea mărcilor sale anterioare¹⁰.

22. La punctul 45 din hotărârile atacate, Tribunalul a constatat că „faptul că un alt subiect economic poate fi autorizat să utilizeze o marcă ce include termenul «burlington» pentru produse asemănătoare celor aflate în vânzare în galeria londoneză a reclamantei nu este, în sine, de natură să afecteze, în percepția consumatorului mediu, atractivitatea comercială a acestui loc. După cum a menționat Curtea de Justiție în [Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02,

⁹ A se vedea punctul 34 din hotărârile atacate.

¹⁰ A se vedea punctul 44 din hotărârile atacate.

EU:C:2005:425)], o asemenea caracteristică este strâns legată de „diverse prestații [comerciale]” realizate de locatarii magazinelor care se găsesc în această galerie, iar nu exclusiv de numele acesteia din urmă care, în plus corespunde – astfel cum a remarcat în mod întemeiat camera de recurs în decizia atacată – denumirilor altor locuri la fel de cunoscute care sunt situate în apropierea acestei galerii, precum Burlington Gardens sau Burlington House.

23. Tribunalul a constatat, în ceea ce privește viciul de procedură de care ar fi afectate deciziile atacate, că observațiile formulate de Tulliallan au fost luate în considerare de organele de decizie ale EUIPO și se impune, așadar, respingerea acestora ca nefondate.

24. În ceea ce privește al doilea motiv, Tribunalul a respins susținerea Tulliallan conform căruia camera de recurs nu a motivat deloc respingerea argumentului său având ca obiect invocarea încălcării articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. În plus, Tribunalul a constatat că, în cursul procedurii care s-a aflat pe rolul diviziei de opoziție, Tulliallan, în calitate de parte care a formulat opoziție, deși a invocat încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, nu a furnizat elementele de fapt sau de drept necesare pentru a demonstra că erau în mod corect îndeplinite condițiile privind aplicarea acestei dispoziții. Instanța respectivă a constatat de asemenea că, în fața camerei de recurs, Tulliallan s-a limitat să afirme că „și menține argumentele [formulate în fața diviziei de opoziție]”, fără ca aceste argumente să fie susținute nici în fapt, nici în drept. Tribunalul a constatat la punctul 62 din hotărârile atacate că, în mod întemeiat, camera de recurs a apreciat că Tulliallan nu a dovedit că erau pe deplin îndeplinite condițiile pentru a-și susține acțiunea în uzurparea denumirii și, prin urmare, a respins al doilea motiv.

25. În ceea ce privește al treilea motiv, care privea riscul de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul a statuat că, în mod întemeiat, camera de recurs a apreciat că serviciile oferite de Tulliallan și produsele vizate de mărcile solicitate erau diferite. În special, în ceea ce privește serviciul de vânzare cu amănuntul din clasa 35, Tribunalul a constatat că, în lumina *inter alia* a punctului 50 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), era necesar ca produsele oferite spre vânzare să fie indicate punctual. Potrivit Tribunalului, lipsa oricărei indicații precise cu privire la produsele care pot fi vândute în diferitele magazine care alcătuiesc o galerie comercială precum Burlington Arcade împiedică orice asociere între acestea din urmă și produsele mărcilor contestate, definiția dată în speță de Tulliallan în legătură cu „produsele de lux” nefiind suficientă pentru a preciza despre ce produse este vorba. Fără o asemenea precizare, Tribunalul a statuat că nu a fost posibil să se stabilească o similitudine sau o complementaritate între serviciile vizate de mărcile anterioare și produsele vizate de mărcile solicitate. Tribunalul a respins argumentul formulat de Tulliallan potrivit căruia, pentru serviciile galeriilor comerciale, nu este necesar să se precizeze produsele vizate întrucât, având în vedere textul clasei 35, noțiunea de serviciu de vânzare cu amănuntul, astfel cum a fost interpretată de Curte la punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), cuprinde și serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială. Instanța respectivă a stabilit astfel că, dat fiind că una dintre condițiile obligatorii menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu a fost îndeplinită, trebuia respins al treilea motiv, precum și acțiunea în totalitate.

A. Concluziile părților și procedura în fața Curții

26. Prin recursurile formulate, Tulliallan solicită Curții:

- anularea hotărârilor atacate;
- anularea deciziilor atacate sau, în subsidiar, trimiterea cauzelor spre rejudecare la Tribunal, în conformitate cu hotărârea pronunțată de Curte;

– obligarea EUIPO și a BF la plata cheltuielilor de judecată.

27. BF solicită Curții:

- respingerea recursurilor;
- obligarea Tulliallan la plata cheltuielilor de judecată efectuate de BF în legătură cu procedurile desfășurate în fața Curții de Justiție și a Tribunalului, precum și a cheltuielilor efectuate de aceasta în legătură cu procedurile desfășurate în fața camerei de recurs.

28. EUIPO solicită Tribunalului:

- anularea hotărârilor atacate în măsura în care privesc respingerea cererilor formulate de Tulliallan în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și a celor trei mărci anterioare înregistrate în Regatul Unit sub numerele 2314342, 2314343 și 2330341;
- respingerea în rest a recursurilor;
- obligarea fiecărei părți să suporte propriile cheltuieli de judecată.

29. Prin decizia președintelui Curții din 12 iunie 2018, cauzele C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P și C-158/18 P au fost conexe pentru buna desfășurare a procedurii orale, precum și în vederea pronunțării hotărârii.

30. Au depus observații scrise Tulliallan, BF și EUIPO. Tulliallan, BF și EUIPO au fost prezente în ședința desfășurată în fața Curții la 10 aprilie 2019.

IV. Recursurile

31. În susținerea recursurilor, Tulliallan invocă trei motive întemeiate, primul, pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, al doilea, pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din acest regulament, iar al treilea, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.

32. Astfel cum a solicitat Curtea, prezentele concluzii se vor concentra pe primul și pe al treilea motiv invocate în cadrul recursurilor.

A. Cu privire la primul motiv

33. Primul motiv invocat de Tulliallan cuprinde în esență două aspecte. Tulliallan susține, în primul rând, că Tribunalul a încălcat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 și, în al doilea rând, că hotărârile atacate sunt afectate de un viciu de procedură.

1. Încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009

a) Argumentele părților

34. Tulliallan observă că Tribunalul a statuat la punctele 27-35 din hotărârile atacate că, atunci când a constatat că serviciile oferite de o galerie comercială erau excluse din domeniul de aplicare al serviciilor de vânzare cu amănuntul din clasa 35, camera de recurs a săvârșit o eroare¹¹. Aceasta consideră că Tribunalul a stabilit în mod corect că renumele mărcilor sale anterioare pentru prestarea de servicii specifice unei galerii comerciale nu a fost limitat la o categorie limitată de comercianți cu amănuntul în căutare de spații comerciale, ci a fost extins la cumpărătorii produselor vândute de acești comercianți cu amănuntul. Tulliallan observă însă că Tribunalul a săvârșit totuși o eroare în caracterizarea renumelui mărcilor anterioare atunci când a concluzionat, la punctul 34 din hotărârile atacate, că acest renume în raport cu serviciile oferite de o galerie comercială se încadrează în noțiunea de „servicii de vânzare cu amănuntul” în sensul Hotărârii din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Tulliallan consideră că este esențial ca, în speță, Curtea să aprecieze că din elementele de probă privind renumele pe care le-a prezentat în fața camerei de recurs și a Tribunalului reiese în mod clar că aceasta are un renume deosebit de puternic ca galerie comercială de lux specializată în comercializarea produselor de lux precum bijuterii, produse din piele și parfumuri. În plus, potrivit Tulliallan, elementele de probă prezentate în fața camerei de recurs și a Tribunalului au demonstrat faptul că mărcile anterioare erau „aproape unice”.

36. Având în vedere că s-a stabilit că mărcile anterioare au un renume¹², și în lumina probelor referitoare la întinderea reputației respective, Tulliallan consideră că Tribunalul ar fi trebuit să constate, pe baza unei aprecieri globale care să țină seama de factorii stabiliți în Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 42), că publicul relevant va face legătura între mărcile anterioare și mărcile contestate.

37. Potrivit Tulliallan, spre deosebire de serviciile de administrare de imobile, serviciile oferite de o galerie comercială necesită interacțiunea cu consumatorii finali ai produselor vândute în magazine și se adresează acestora: activitățile furnizorului de servicii oferite de galeria comercială și magazinele din respectiva galerie sunt legate în mod intrinsec. Aceasta susține că o galerie de prestigiu precum Burlington Arcade deținută de Tulliallan este capabilă să genereze chirii mari prin reunirea unor comercianți cu amănuntul care oferă tipurile de produse de lux potrivite și prin sprijinirea acestor comercianți cu amănuntul, fapt care atrage clienți la Arcade. Prin urmare, rezultă în mod clar că un comerciant cu amănuntul și produsele sale dobândesc prestigiu prin asocierea cu Burlington Arcade și, pe de altă parte, că consumatorul mediu ar asocia în mod natural mărcile anterioare referitoare la „Burlington” cu furnizarea cu amănuntul a acestor bunuri de lux, în special bunuri cum ar fi bijuterii, articole din piele și parfumuri în raport cu care Burlington Arcade are un renume deosebit.

38. Tulliallan consideră că singura concluzie la care putea ajunge Tribunalul, având în vedere propriile sale constatări cu privire la renume (și, evident, dovezile privind renumele prezentate în fața camerei de recurs și a Tribunalului), era că un consumator mediu ar face o legătură între mărcile anterioare și mărcile contestate. Cu toate acestea, Tribunalul nu a făcut nicio constatare cu privire la o legătură, examinând în schimb atingerea adusă caracterului distinctiv și profitul necuvenit.

¹¹ Sub acest aspect, Tribunalul a reținut la punctul 34 din hotărârile atacate că, având în vedere textul clasei 35, noțiunea de serviciu de vânzare cu amănuntul, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție în Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punctul 34), include și serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială.

¹² A se vedea punctul 27 din hotărârile atacate.

39. Cu privire la diluare și la profitul necuvenit, Tulli Allan consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare la punctele 36-44 din hotărârile atacate, constatând că aceasta nu a furnizat dovada necesară demonstrării existenței diluării sau a profitului necuvenit.

40. Tulli Allan susține că titularul unei mărci anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. Ceea ce este necesar este ca titularul mărcii anterioare să stabilească existența unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor¹³. Aceasta consideră că Tribunalul a stabilit un standard de probă mai înalt decât cel impus de jurisprudență.

41. În primul rând, Tribunalul a stabilit la punctul 45 din hotărârile atacate faptul că utilizarea de un terț a termenului Burlington pentru produse asemănătoare celor aflate în vânzare în Burlington Arcade deținută de Tulli Allan nu putea nicidecum să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcilor anterioare, deoarece „atractivitatea comercială” a galeriei era de asemenea asociată cu locatarii magazinelor din galerie. Tulli Allan consideră că acest fapt este în contradicție cu cele reținute în Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), cu privire la atingerea adusă caracterului distinctiv *al mărcilor anterioare*. În această privință, Tulli Allan susține că renumele mărcilor magazinelor din galeria comercială era irelevant în raport cu chestiunea în litigiu, iar Tribunalul nu ar fi trebuit să îl ia în considerare.

42. În al doilea rând, Tribunalul a omis să ia în considerare probele relevante administrate în fața sa și în fața camerei de recurs, care ar fi fost suficiente pentru a îndeplini cerințele impuse de Curte în Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 76 și 77), și în Hotărârea din 14 noiembrie 2013, Environmental Manufacturing/OAPI (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punctul 44).

43. Potrivit Tulli Allan, serviciile unei galerii comerciale care prezintă caracterul de „strângere la un loc”, aferente mărcilor anterioare, sunt de fapt similare produselor comercializate de vânzătorii cu amănuntul reuniți în galeriile respective datorită strânsei legături economice dintre serviciile furnizorului de servicii specifice unei galerii comerciale și produsele comercializate în galerie. În plus, din cauza puternicului renume al mărcilor anterioare în legătură cu furnizarea de produse de lux, în special bijuterii, articole din piele și parfumuri, consumatorul mediu în acest caz va percepe că produsele respective furnizate de o terță parte au fost furnizate de Tulli Allan ori cu acordul acesteia. Acest lucru ar dilua în mod inevitabil mărcile anterioare, deoarece ar reduce exclusivitatea Burlington Arcade în percepția consumatorului mediu și într-adevăr pentru categoria mai restrânsă a clienților „cu amănuntul” actuali și potențiali ai Tulli Allan. Tulli Allan consideră că mărcile anterioare și mărcile contestate sunt asemănătoare până la confuzie, iar în astfel de cazuri, prin analogie cu poziția adoptată cu privire la noțiunea de „legătură” la punctul 57 din Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), constatarea existenței unui „profit necuvenit” ar trebui să rezulte în mod necesar din constatarea unei asemănări până la confuzie.

44. BF și EUIPO consideră că acest motiv trebuie să fie respins.

b) Analiză

45. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, „[...] [l]a opoziția titularului unei mărci anterioare [...], se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară,

¹³ Hotărârea din 10 mai 2012, Rubinstein și L'Oréal/OAPI (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punctul 93), și Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 38, 76 și 77).

atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia”.

46. Aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 este supusă îndeplinirii a trei condiții cumulative¹⁴. În primul rând, semnele în conflict trebuie să fie identice sau similare. În al doilea rând, marca anterioară menționată în opoziție trebuie să aibă un renume. În sfârșit, trebuie să existe riscul ca utilizarea fără un motiv întemeiat a semnului pentru care s-a solicitat înregistrarea să genereze un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau să aducă atingere acestuia¹⁵.

47. Cu privire la prima condiție, în timp ce articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 este condiționat de constatarea unui grad de similitudine între semnele în conflict care să poată genera, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între acestea, existența unui astfel de risc nu este impusă, în schimb, drept condiție de aplicare a alineatului (5) al aceluiași articol. Sub acest aspect, Curtea a precizat, în Hotărârea din 10 decembrie 2015, *El Corte Inglés/OAPI (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punctul 42)*, că articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 se limitează să impună ca similitudinea existentă să poată determina publicul vizat nu să confunde semnele în conflict, ci să realizeze o asociere între acestea, cu alte cuvinte să stabilească o legătură între ele.

48. Tulliallan consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare prin faptul că nu a constatat că publicul relevant ar putea face o legătură între mărcile anterioare și mărcile contestate.

49. În opinia noastră, afirmația Tulliallan conform căreia Tribunalul nu a examinat dacă publicul relevant ar stabili o legătură între semnele în conflict este corectă. Într-adevăr, după ce a constatat că renumele mărcilor anterioare nu era contestat¹⁶ și că Tulliallan se putea prevala de protecția renumelui mărcilor anterioare pentru servicii din clasa 35¹⁷, printre care serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială¹⁸, Tribunalul s-a limitat să amintească jurisprudența cu privire la cerința unei astfel de legături, a afirmat că, în deciziile atacate, camera de recurs a constatat că nu exista nicio legătură între mărcile în conflict¹⁹ și a trecut la analiza aspectului dacă utilizarea mărcilor solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcilor anterioare sau ar aduce atingere acestuia.

50. Deși suntem de acord cu susținerea Tulliallan că Tribunalul nu a făcut nicio constatare²⁰ cu privire la aspectul existenței unei legături, având în vedere că stabilirea unei legături între semnele în conflict este doar prima dintre cele trei condiții cumulative care trebuie să fie îndeplinite în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, lipsa unei asemenea examinări nu este suficientă, în sine, pentru a se stabili că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept, cu condiția ca una dintre celelalte

14 Hotărârea din 28 iunie 2018, *EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punctul 54)*. A se vedea de asemenea punctul 20 din hotărârile atacate.

15 Hotărârea din 16 ianuarie 2018, *Starbucks/EUIPO – Nersesyanyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, nepublicată, EU:T:2018:4, punctul 75)*.

16 A se vedea punctul 27 din hotărârile atacate, care prevede că, „în plus, din elementele dosarului rezultă că mărcile anterioare ale [Tulliallan], care desemnează serviciile din clasele 35 și 36, sunt cunoscute de o parte importantă a publicului pieței relevante ca fiind denumirea unei galerii comerciale foarte cunoscute în Regatul Unit, situată în centrul Londrei și care reunește sub arcadele sale buticuri de lux. Întrucât acest renume al mărcilor anterioare ale [Tulliallan] nu a fost contestat de părți, problema care se ridică în speță este, în definitiv, cea dacă respectivul renume corespunde efectiv serviciilor care fac parte din clasa 35 pentru care mărcile anterioare au fost înregistrate, astfel încât [Tulliallan] să poată în mod legitim să beneficieze de protecția renumelui în discuție”.

17 A se vedea punctul 35 din hotărârile atacate.

18 A se vedea punctul 34 din hotărârile atacate.

19 A se vedea punctul 36 din hotărârile atacate.

20 În această privință, nu este suficient să se invoce jurisprudența cu privire la acest aspect fără a o aplica în raport cu faptele și cu împrejurările din prezentele cauze.

două condiții să nu fie îndeplinită²¹. Întrucât cea de a doua dintre cele trei condiții cumulative privind renumele mărcilor anterioare a fost considerată îndeplinită²², este necesar, prin urmare, să se examineze susținerea Tulliallan potrivit căreia Tribunalul a săvârșit o eroare la punctele 36-45 din hotărârile atacate atunci când a constatat că nu a adus probele necesare pentru a demonstra că utilizarea mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcilor anterioare sau ar aduce atingere acestuia²³.

51. În ceea ce privește standardele în materie de probațiune în legătură cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, conform unei jurisprudențe consacrate, pentru a beneficia de protecția instituită prin această prevedere, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să demonstreze existența elementelor care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor²⁴.

52. În opinia noastră, nu considerăm că Tulliallan a demonstrat că, la punctul 44 din hotărârile atacate, Tribunalul a solicitat dovada existenței unei atingeri efective și actuale aduse mărcilor anterioare. Reiese din trimiterea specifică la criteriile enunțate la punctul 43 din Hotărârea din 14 noiembrie 2013, *Environmental Manufacturing/OAPI* (C-383/12 P, EU:C:2013:741), de la punctul 44 din hotărârile atacate, că Tribunalul a solicitat doar dovedirea unui risc serios de prejudiciu²⁵.

53. În ceea ce privește problema dacă Tribunalul a omis să ia în considerare și să analizeze corect elementele de probă prezentate în fața sa cu privire la încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie amintit că Tribunalul a constatat la punctul 27 din hotărârile atacate că mărcile anterioare ale Tulliallan, care desemnează serviciile din clasele 35 și 36, sunt cunoscute de o parte importantă a publicului pieței relevante ca fiind denumirea unei galerii comerciale foarte cunoscute în Regatul Unit, situată în centrul Londrei și care reunește sub arcadele sale buticuri de lux. Totuși, problema care s-a ridicat în speță a fost dacă respectivul renume corespunde serviciilor care fac parte din clasa 35 pentru care mărcile anterioare au fost înregistrate, astfel încât Tulliallan să poată să beneficieze de protecția renumelui în discuție.

21 Astfel, existența unei astfel de legături în percepția publicului constituie o condiție necesară în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, dar nu este suficientă în sine. A se vedea în acest sens Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 31 și 32).

22 A se vedea punctul 27 din hotărârile atacate. Observăm că Tulliallan contestă constatările Tribunalului cu privire la domeniul de aplicare al renumelui mărcilor sale anterioare. În ceea ce privește reputația sa, Tulliallan consideră, mai curând, că un consumator mediu ar asocia în mod normal mărcile anterioare pentru „Burlington” cu vânzarea cu amănuntul de produse de lux, în special de produse precum bijuterii, articole din piele și parfumuri, pentru care, în mod evident, Burlington Arcade are un anumit renume, decât, astfel cum a stabilit Tribunalul la punctul 34 din hotărârile atacate, că renumele său pentru galerii comerciale se încadrează în noțiunea de „servicii de vânzare cu amănuntul” în sensul Hotărârii din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425).

23 Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 vizează trei tipuri de riscuri distincte, și anume că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate, în primul rând, ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare, în al doilea rând, ar aduce atingere renumelui mărcii anterioare sau, în al treilea rând, ar permite obținerea unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare. La punctul 92 din Hotărârea din 20 septembrie 2017, *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702), Curtea a constatat că aprecierea existenței, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, a tipurilor diferite de riscuri asociate unei mărci anterioare este supusă unei examinări ale cărei criterii nu se suprapun în mod necesar. În această privință, existența unui risc ca atingerile constând în prejudiciul adus caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare să se producă trebuie apreciată ținând seama de consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care această marcă este înregistrată, normal informat și suficient de atent și de avizat. În schimb, existența atingerii reprezentate de profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, întrucât ceea ce se interzice este avantajul obținut de pe urma acestei mărci de către titularul mărcii ulterioare, trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii ulterioare, normal informat și suficient de atent și de avizat. Observăm că Tulliallan acceptă faptul că, deși limbajul utilizat de Tribunal în hotărârile atacate se axează pe profitul necuvenit, Tribunalul a luat în considerare de asemenea diluarea, care este un prejudiciu adus caracterului distinctiv sau renumelui mărcilor anterioare.

24 Hotărârea din 10 mai 2012, *Rubinstein și L'Oréal/OAPI* (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punctul 93 și jurisprudența citată).

25 A se vedea de asemenea punctul 39 din hotărârile atacate.

54. Tribunalul a considerat, la punctul 34 din hotărârile atacate, că noțiunea de serviciu de vânzare cu amănuntul, astfel cum a fost interpretată de Curte în Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), include și serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială precum cele prestate de Tulliallan în legătură cu vânzările efectuate de locatarii galeriei comerciale²⁶. În acest sens, Tulliallan are dreptul să afirme că utilizarea mărcilor solicitate ar fi putut genera un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcilor anterioare sau ar aduce atingere acestuia în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

55. Astfel cum Tribunalul a observat corect la punctul 39 din hotărârile atacate, este totuși necesar ca titularul mărcii (mărcilor) anterioare să demonstreze că atingerea adusă acestora este previzibilă. La fel ca în cazul aspectului legat de existența unei „legături” între mărcile în cauză, riscul de prejudiciere trebuie, în plus, să fie evaluat de asemenea într-o manieră globală²⁷, incluzând factorii prevăzuți în Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 42)²⁸.

56. Acești factori includ gradul de similitudine între mărcile în conflict, natura produselor sau a serviciilor pentru care fiecare dintre mărcile în conflict este înregistrată, inclusiv gradul de asemănare sau de diferențiere a acestor produse sau servicii, precum și publicul vizat, intensitatea renumelui mărcii anterioare, gradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare, al mărcii anterioare și existența unui risc de confuzie în percepția publicului²⁹.

57. Se poate constata că totuși, în Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655), cuvântul în cauză era un cuvânt inventat care a fost asociat îndeaproape în percepția publicului cu reclamantul în procedurile respective, și anume cu *Intel Corporation Inc.*, și cu computerele și cu produsele și serviciile informatice pe care le furniza. În schimb, cuvântul „Burlington” nu este un cuvânt deosebit de rar în limba engleză, având variate înțelesuri geografice și într-adevăr comerciale în diferite țări anglofone³⁰. Astfel, cuvântul „Burlington” apare în denumirea diferitor orașe și comune atât în Statele Unite ale Americii cât și în Canada. Burlington Road este o stradă foarte cunoscută în apropierea centrului orașului Dublin și, bineînțeles, cuvântul „Burlington” figurează în denumirile altor locuri celebre din apropierea galeriei Tulliallan din Londra, cum ar fi Burlington Gardens și Burlington House³¹.

58. Se poate accepta însă că cuvântul „Burlington” este un cuvânt suficient de neobișnuit încât să creeze în percepția publicului relevant o posibilă legătură între marca (mărcile) anterioară (anterioare) și marca (mărcile) solicitată (solicitate), chiar dacă această categorie de persoane nu face – sau cel puțin nu ar trebui să facă – o confuzie³².

59. Cu toate acestea, astfel cum a constatat Curtea în Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 69-71), și astfel cum am arătat deja la punctul 50 din prezentele concluzii, existența unei astfel de legături nu este suficientă, în sine, pentru a stabili existența unui risc ca utilizarea actuală sau viitoare a mărcii ulterioare să genereze un profit necuvenit de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau să aducă atingere acestuia.

26 Astfel cum am indicat la punctul 94 și următoarele din prezentele concluzii, avem îndoieli serioase în ceea ce privește exactitatea acestei constatări a Tribunalului. Cu toate acestea, având în vedere că această constatare nu a fost contestată în mod adecvat de Tulliallan și nici nu a făcut obiectul unui recurs incident formulat de EUIPO sau chiar de BF, trebuie menținută în scopurile prezentului recurs.

27 A se vedea Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 79), în care Curtea a solicitat o evaluare globală.

28 Acești factori nu sunt suficienți pentru a dovedi că prin utilizarea unei mărci ulterioare se obțin sau s-ar obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori că se aduce sau s-ar aduce atingere acestora. A se vedea Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 80).

29 Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 42, 79 și 80).

30 O căutare simplă pe internet arată că există o serie de puncte de vânzare cu amănuntul în SUA cu denumirea „Burlington”. În plus, am găsit un centru medical în Paris, Franța, a cărui denumire conținea cuvântul „Burlington”.

31 Aceste elemente tind să indice că termenul „Burlington” nu este nici unic, nici distinctiv în mod intrinsec.

32 Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 30). Amintim că existența unei astfel de legături nu a fost totuși identificată de Tribunal în cadrul prezentei proceduri.

Astfel cum s-a precizat la punctul 71 din Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), existența unei legături între mărcile în conflict nu îl scutește pe titularul mărcii anterioare de a aduce dovada unei atingeri efective și actuale a mărcii sale sau a unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor.

60. Cu privire la această problemă esențială, suntem de acord cu concluzia Tribunalului din cuprinsul punctelor 44 și 45 din hotărârile atacate conform căreia riscul aducerii unei atingeri nu a fost în realitate demonstrat de Tulli Allan. Am ajuns la această concluzie pentru următoarele motive.

61. În primul rând, astfel cum a observat Tribunalul la punctul 45 din hotărârile atacate, atractivitatea comercială a galeriei era strâns legată de serviciile prestate de locatarii galeriei, iar nu exclusiv de numele galeriei³³. Acesta a subliniat de asemenea că denumirea respectivă era legată de alte locuri la fel de cunoscute care sunt situate în apropierea galeriei, precum Burlington Gardens. Astfel, spre deosebire de situația din Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), în care, reiterăm, cuvântul a fost unul inventat și a fost strâns asociat în percepția publicului cu bunurile și serviciile societății reclamante, cuvântul „Burlington” nu era un cuvânt inventat. În plus, astfel cum am arătat deja, acesta figurează ca nume de locuri din Regatul Unit, Irlanda, Statele Unite ale Americii și Canada, iar cuvântul este deja utilizat de o serie de producători și de furnizori de servicii diferiți.

62. Spre deosebire de observațiile Tulli Allan, nu considerăm irelevant faptul că „Burlington” era și numele altor locuri notorii din apropiere de galeria Burlington. Un astfel de factor este relevant în contextul unei aprecieri globale și poate indica faptul că mărcile anterioare nu sunt evocate atât de repede și de puternic de mărcile ulterioare, reducând astfel riscul ca prin utilizarea actuală sau viitoare a mărcilor ulterioare să se obțină foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare ori să se aducă atingere acestora³⁴.

63. În al doilea rând, astfel cum a arătat Tribunalul la punctul 45 din hotărârile atacate, faptul că un alt subiect economic poate fi autorizat să utilizeze o marcă ce include termenul „Burlington” pentru produse care sunt asemănătoare celor care sunt aflate în vânzare în galeria deținută de Tulli Allan nu indică, în sine, un risc real de atingere adusă renumelui mărcilor acesteia, întrucât atractivitatea comercială a galeriei este strâns legată de renumele și de statutul locatarilor galeriei și ale serviciilor pe care le prestează³⁵. Deși este posibil – astfel cum am arătat deja – ca un consumator mediu, la vederea cuvântului „Burlington” utilizat în legătură cu articolele vestimentare produse de BF, să poată face simplu legătura cu galeria londoneză a Tulli Allan. Totuși, pare improbabil ca acest fapt în sine să determine o modificare a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată, ca urmare a utilizării mărcilor ulterioare³⁶. Chiar dacă s-ar urma raționamentul Tulli Allan până la capăt, sunt puține motive pentru a presupune că, de exemplu, un consumator de produse de înaltă calitate din Londra, cunoscător al mărcilor respective, ar fi descurajat să frecventeze galeria Tulli Allan doar pentru că ar întâlni articole vestimentare sau chiar alte produse care poartă denumirea „Burlington” în alte puncte de vânzare cu amănuntul.

64. În consecință, considerăm că acest motiv trebuie să fie respins ca neîntemeiat.

33 Astfel, spre deosebire de susținerile Tulli Allan, considerăm că această constatare de fapt de către Tribunal nu este irelevantă.

34 A se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 67 și 68).

35 Tulli Allan susține că renumele mărcilor magazinelor din galeria comercială era irelevant în raport cu chestiunea în litigiu, iar Tribunalul nu ar fi trebuit să îl ia în considerare. În ceea ce ne privește, împărțim acest punct de vedere. Cu toate acestea, trebuie subliniat că Tribunalul s-a limitat la a constata – în mod corect, în opinia noastră – că ceea ce este important în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 este mai curând marca anterioară decât oricare alte chestiuni sau fapte externe, cum ar fi bunurile sau serviciile furnizate de locatarii galeriei.

36 A se vedea Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 77).

2. *Viciu de procedură*

65. Tulli Allan consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept la punctul 46 din hotărârile atacate prin respingerea ca neîntemeiată a afirmațiilor sale potrivit cărora deciziile atacate erau viciate, deoarece camera de recurs nu a luat în considerare observațiile sale.

66. Este suficient aici să observăm că Tulli Allan repetă în esență un argument pe care l-a invocat deja în fața Tribunalului, fără a indica eroarea de drept săvârșită de această instanță în memoriul său în răspunsul dat la argumentul respectiv la punctul 46 din hotărârile atacate.

67. Astfel cum rezultă din articolul 256 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE și din articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, recursul este limitat la chestiuni de drept. Conform articolului 169 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții, motivele și argumentele de drept invocate în recurs trebuie să identifice cu precizie aspectele din motivarea deciziei Tribunalului care sunt contestate. Această cerință nu este îndeplinită de recursul care, fără a identifica exact eroarea de drept de care se susține că ar fi viciată hotărârea care face obiectul acestui recurs, se limitează să reproducă motivele și argumentele care au fost deja prezentate la Tribunal³⁷.

68. În consecință, acest argument trebuie respins ca inadmisibil.

69. Astfel, în opinia noastră, Curtea ar trebui să respingă primul motiv ca fiind în parte nefondat și în parte inadmisibil.

B. Al treilea motiv

1. *Argumentele părților*

70. Prin cel de al treilea motiv, Tulli Allan susține că Tribunalul a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 cu privire la riscul de confuzie.

71. Tulli Allan arată că, la punctul 48 din Hotărârea din 11 octombrie 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), Curtea a constatat că cerința din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), conform căreia un solicitant al unei mărci pentru „servicii de vânzare cu amănuntul” trebuie să indice produsele sau tipurile de produse la care se referă acele servicii, nu se aplică mărcilor înregistrate înainte de data pronunțării acestei din urmă hotărâri. Tulli Allan consideră că Hotărârea din 11 octombrie 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), care se întemeiază pe principiul securității juridice, ar trebui să se aplice în egală măsură specificațiilor care fuseseră publicate la data pronunțării Hotărârii din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), sau doar depuse, dar fără cereri de modificare din partea EUIPO³⁸ în perioada de examinare ulterioară celei din urmă hotărâri. Potrivit

37 Hotărârea din 21 martie 2019, Eco-Bat Technologies și alții/Comisia (C-312/18 P, nepublicată, EU:C:2019:235, punctele 31 și 35).

38 OAPI (denumirea de la momentul respectiv).

Tulli Allan, ar fi încălcată securitatea juridică dacă solicitanții de la momentul respectiv, care au îndeplinit cerințele impuse de EUIPO cu privire la înregistrarea mărcilor acestora, ar fi afectați retroactiv de o hotărâre a Curții care a afectat drepturile respective între momentul depunerii cererii și momentul acordării³⁹.

72. Tulli Allan afirmă de asemenea că, în orice caz, Tribunalul a săvârșit o eroare în analiza Hotărârii din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425, punctele 48-51). Aceasta consideră că domeniul de aplicare al acelei cauze este foarte limitat, deoarece se referea la servicii de vânzare cu amănuntul și la cerința menționării acestor servicii. Cerința respectivă nu se aplică în ceea ce privește înregistrările pentru servicii oferite de o galerie comercială. Prin urmare, Tulli Allan nu este obligată să precizeze produsele la care se referă serviciile oferite de o galerie comercială.

73. Tulli Allan susține de asemenea, cu titlu subsidiar, că, dacă Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), este aplicabilă în ceea ce privește mărcile sale anterioare, Tribunalul a săvârșit o eroare concluzionând că hotărârea a exclus în mod obligatoriu constatarea unei asemănări până la confuzie. Potrivit susținerilor Tulli Allan, Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), nu susține o astfel de limitare: aceasta cuprinde o serie de orientări cu privire la o formă de înregistrare care ar facilita analiza unei asemănări până la confuzie; aceasta nu împiedică titularul mărcii anterioare să se prevaleze de protecția articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 în raport cu o înregistrare ulterioară asemănătoare până la confuzie.

74. Tulli Allan consideră astfel că Tribunalul ar fi trebuit să concluzioneze că Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), nu a împiedicat constatarea existenței unei asemănări până la confuzie în prezentele cauze, iar camera de recurs a ajuns în mod eronat la această concluzie. Tribunalul „ar fi trebuit, așadar, să efectueze o analiză a similitudinii mărcilor respective neinfluențată de” Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), ori să trimită cauza camerei de recurs în acest scop.

75. EUIPO consideră că motivul întemeiat pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 se bazează în ceea ce privește cele trei mărci anterioare înregistrate în Regatul Unit în lumina Hotărârii din 11 octombrie 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Totuși, acesta consideră că motivul menționat nu este întemeiat în ceea ce privește marca Uniunii Europene anterioară.

76. BF și EUIPO consideră că acest motiv trebuie să fie respins.

2. Analiză

a) Aplicarea Hotărârii *Praktiker* ratione temporis

77. Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că se respinge înregistrarea mărcii, la opoziția titularului unei mărci anterioare, dacă există un risc de confuzie.

³⁹ Tulli Allan notează că „semnificația [Hotărârii din 11 octombrie 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750),] este în sensul că trei dintre mărcile din această cauză – [marca înregistrată în Regatul Unit nr.] 2314342, [marca înregistrată în Regatul Unit nr.] 2314343 și [marca înregistrată în Regatul Unit nr.] 2330341 – au fost înregistrate înainte de pronunțarea [Hotărârii din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], astfel că acestea nu se supun în niciun caz cerințelor acesteia, potrivit [Hotărârii din 11 octombrie 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. Termenul de opoziție pentru cea de a patra marcă, [marca Uniunii Europene figurativă nr.] 3618857, expirase la data pronunțării [Hotărârii din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], iar această marcă a fost acordată ulterior, la 16 octombrie 2006; în concordanță cu motivele de politică pe care s-a întemeiat [Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425)], se susține că interpretarea corectă a [Hotărârii din 11 octombrie 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750),] este că [Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425),] nu se aplică nici acestei mărci a Uniunii Europene”.

78. Dintr-o jurisprudență constantă rezultă că, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, un risc de confuzie presupune în același timp o identitate sau o similitudine între marca a cărei înregistrare se solicită și marca anterioară și o identitate sau o similitudine între produsele sau serviciile vizate în cererea de înregistrare și cele pentru care marca anterioară a fost înregistrată și aceste condiții sunt cumulative⁴⁰.

79. Tribunalul a reamintit la punctul 70 din hotărârile atacate că, în ceea ce privește serviciul de vânzare cu amănuntul din clasa 35, este necesar ca produsele oferite spre vânzare să fie indicate punctual. Având în vedere că Tulliallan nu a specificat produsele care fac obiectul „serviciilor sale specifice unei galerii comerciale”, în conformitate cu Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), Tribunalul a considerat că nu este posibil să se stabilească o similitudine între serviciile vizate de mărcile anterioare și produsele vizate de mărcile solicitate și, prin urmare, a respins motivul său întemeiat pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și riscul de confuzie.

80. La punctele 49 și 50 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), Curtea a considerat că nu este necesar să se specifice în detaliu serviciul (serviciile) în vederea înregistrării unei mărci care acoperă servicii furnizate în legătură cu vânzarea cu amănuntul. Pentru a identifica aceste servicii, este suficientă utilizarea unei formulări generale precum „strângerea la un loc a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod”. Curtea a subliniat, cu toate acestea, că solicitantul mărcii *trebuie totuși să precizeze produsele sau tipurile de produse vizate de aceste servicii*. Rezultă în mod clar din această decizie că precizarea produselor sau a tipurilor de produse vizate este obligatorie și, contrar afirmațiilor făcute de Tulliallan, nu este doar o chestiune formală⁴¹.

81. Domeniul de aplicare *ratione temporis* al Hotărârii din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), a fost limitat la punctele 45 și 46 din Hotărârea din 11 octombrie 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), în care Tribunalul a statuat că, pentru a fi conformă cu principiile securității juridice și protecției încrederii legitime, jurisprudența rezultată din cuprinsul punctelor 49 și 50 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nu privește decât *cererile de înregistrare ca mărci ale Uniunii Europene* și nu privește sfera de protecție a mărcilor înregistrate la data pronunțării acestei hotărâri. Curtea a statuat, în consecință, că întinderea protecției unei mărci înregistrate înainte de pronunțarea Hotărârii din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nu poate fi afectată de jurisprudența rezultată din această hotărâre în măsura în care aceasta din urmă nu privește decât noile cereri de înregistrare ca mărci ale Uniunii Europene⁴².

82. În opinia noastră, având în vedere că trei dintre mărcile anterioare din prezenta cauză, respectiv marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314342, marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314343 și marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2330341⁴³, au fost înregistrate în anul 2003 – adică înainte de pronunțarea Hotărârii din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) –, rezultă în mod clar din Hotărârea din 11 octombrie 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)⁴⁴, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept afirmând la punctul 70 din hotărârile atacate că BF era obligată să indice produsele sau tipurile de produse la care se referă

40 Hotărârea din 20 septembrie 2017, The Tea Board/EUIPO (C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punctul 47 și jurisprudența citată).

41 În opinia noastră, punctul 51 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), contribuie la explicarea scopului obligației în cauză, fără să limiteze în vreun fel domeniul de aplicare al acestei obligații.

42 Hotărârea din 11 octombrie 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punctul 48). A se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 16 februarie 2017, Brandconcern/EUIPO și Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punctul 31).

43 A se vedea punctul 11 de mai sus.

44 Care a fost pronunțată cu aproape 2 luni înainte de hotărârile atacate.

serviciile de vânzare cu amănuntul din clasa 35. În plus, Tribunalul a săvârșit o eroare la punctul 71 din hotărârile atacate, considerând că, în absența unei precizări cu privire la produsele sau la tipurile de produse în cauză, nu este posibil să se stabilească o similitudine sau o complementaritate între serviciile vizate de mărcile anterioare și produsele vizate de marca solicitată.

83. În consecință, considerăm că prezentul motiv trebuie să fie admis în ceea ce privește marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314342, marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314343 și marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2330341.

84. În conformitate cu articolul 61 din Statutul Curții, „[î]n cazul în care recursul este întemeiat, Curtea de Justiție anulează decizia Tribunalului. În acest caz, Curtea poate fie să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul atunci când acesta este în stare de judecată, fie să trimită cauza Tribunalului pentru a se pronunța asupra acesteia”.

85. În opinia noastră, stadiul procedurii nu permite Curții să pronunțe o hotărâre definitivă cu privire la al treilea motiv. Rezultă în schimb că al treilea motiv cu privire la marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314342, marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314343 și marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2330341 ar trebui să fie trimis Tribunalului pentru rejudecare. Tribunalul trebuie, așadar, în principiu, să reexamineze dacă există probabilitatea unui risc de confuzie între cele trei mărci anterioare înregistrate în Regatul Unit în discuție și mărcile solicitate de BF. Cu toate acestea, din dosarul prezentat Curții ar reieși că deciziile diviziei de opoziție și deciziile atacate s-au întemeiat, din motive procedurale, exclusiv pe examinarea mărcii Uniunii Europene anterioare nr. 3618857, pentru care nu s-a făcut dovada utilizării. Prin urmare, s-ar părea că Tribunalul trebuie să dispună, la rândul său, trimiterea cauzei la EUIPO. Acesta este însă un aspect cu privire la care Tribunalul are competența să decidă.

86. Cu toate acestea, considerăm că, întrucât marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857 a fost înregistrată la 16 octombrie 2006 – prin urmare, ulterior pronunțării Hotărârii Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) –, Hotărârea din 11 octombrie 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), care, în mod excepțional⁴⁵, a limitat aplicarea *ratione temporis* a acestei din urmă hotărâri, pentru motive *inter alia* de securitate juridică, nu se aplică.

87. Deși articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că marca Uniunii Europene nu se modifică în perioada înregistrării, nici în cazul reînnoirii acesteia⁴⁶, articolul 43 alineatul (1) din regulamentul respectiv prevede, în schimb, și că solicitantul mărcii poate să *restrângă oricând lista produselor sau serviciilor pe care aceasta le conține*⁴⁷. Prin indicarea produselor sau a tipurilor de produse la care se referă serviciile de vânzare cu amănuntul, un solicitant al unei mărci restrânge de fapt⁴⁸, în conformitate cu articolul 43 din Regulamentul nr. 207/2009, domeniul de aplicare al cererii sale de înregistrare a mărcii⁴⁹. Astfel, BF își putea modifica cererea în ceea ce privește marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857 ca urmare a pronunțării Hotărârii din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), chiar după ce procedura de opoziție în legătură cu cererea respectivă a fost completată prin indicarea produselor sau a tipurilor de produse la care se referă serviciile de vânzare cu amănuntul din clasa 35.

45 A se vedea Concluziile avocatului general Wahl prezentate în cauza EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punctul 54).

46 A se vedea de asemenea excepțiile cu caracter limitativ prevăzute la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, cu condiția ca modificarea să nu schimbe marca așa cum a fost înregistrată la origine și să nu extindă lista produselor sau serviciilor [în ceea ce privește cea din urmă prevedere, a se vedea în acest sens articolul 43 alineatul (2) din regulamentul menționat].

47 Articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 interzice în mod explicit extinderea listei de produse sau servicii.

48 Deoarece, în opinia noastră, ar fi efectiv imposibil să se enumere toate produsele sau chiar tipurile de produse cunoscute, orice listă are un efect restrictiv.

49 A se vedea prin analogie Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona în cauza Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punctele 67 și 68).

b) *Aplicarea Hotărârii Praktiker în cazul serviciilor oferite de o galerie comercială în ceea ce privește marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857*

88. Tulli Allan consideră că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept în aplicarea Hotărârii din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), deoarece respectiva cauză era legată în mod specific de precizarea serviciilor de vânzare cu amănuntul, în timp ce mărcile anterioare în discuție în prezentele recursuri privesc serviciile oferite de o galerie comercială.

89. În această privință, Tulli Allan afirmă că își reiterează concluziile susținute în fața Tribunalului la 22 martie 2016.

90. În opinia noastră, acest argument ar trebui să fie respins ca inadmisibil, întrucât Tulli Allan nu a respectat dispozițiile articolului 169 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții. Tulli Allan nu a identificat cu precizie aspectele din decizia Tribunalului care sunt contestate. În plus, trebuie reamintit că această cerință nu este îndeplinită de recursul care, fără a identifica exact eroarea de drept de care se susține că ar fi viciată hotărârea care face obiectul acestui recurs, se limitează să reproducă motivele și argumentele care au fost deja prezentate la Tribunal⁵⁰.

91. Tulli Allan consideră în plus sau cu titlu subsidiar că Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), are un domeniu de aplicare limitat și nu necesită precizarea produselor sau a tipului de produse în ceea ce privește serviciile oferite de o galerie comercială.

92. Considerăm că acest capăt de cerere, care se referă de fapt numai la marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857⁵¹, este inoperant și nu poate fi admis.

93. La punctul 34 din hotărârile atacate, Tribunalul a constatat că, ținând seama de textul clasei 35, noțiunea de serviciu de vânzare cu amănuntul, astfel cum a fost interpretată de Curtea de Justiție la punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), include și serviciile de vânzare oferite de o galerie comercială.

94. În ceea ce ne privește, avem totuși îndoieli serioase cu privire la exactitatea acestei constatări a Tribunalului.

95. În această privință, observăm că, la punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), Curtea a statuat că „obiectivul comerțului cu amănuntul este vânzarea de produse consumatorilor. Acest comerț include, pe lângă actul juridic al vânzării, orice *activitate întreprinsă de operator* în scopul de a incita la încheierea unui astfel de act. Această activitate constă în special în selectarea unui sortiment de produse propuse spre vânzare și în oferirea de diverse prestații care urmăresc să determine consumatorul să încheie respectivul act mai curând cu comerciantul în cauză decât cu un alt concurent”⁵².

96. Rezultă în mod clar din interpretarea uniformă dată de Curte⁵³ „serviciilor de vânzare cu amănuntul” incluse în clasa 35 că aceste servicii nu privesc totuși serviciile oferite de o galerie comercială, întrucât entitatea care furnizează serviciile respective nu comercializează de fapt produsele în cauză. Mai degrabă, entitatea în cauză prestează servicii pentru vânzătorul produselor care, în opinia

50 Hotărârea din 21 martie 2019, Eco-Bat Technologies și alții/Comisia (C-312/18 P, nepublicată, EU:C:2019:235, punctele 31 și 35).

51 Descrierea serviciilor din clasa 35 pentru marca respectivă este următoarea: „Servicii de publicitate și de promovare și servicii de informare aferente; strângerea la un loc, în beneficiul terților, a unor produse diverse pentru a permite clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod într-o gamă de magazine de vânzare cu amănuntul în comerțul nespecializat”. Sublinierea noastră.

52 Sublinierea noastră.

53 A se vedea Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punctul 33).

noastră, sunt foarte diferite de serviciile de vânzare cu amănuntul incluse în clasa 35 și sunt de fapt incluse într-o altă clasă. Astfel, de exemplu, serviciile oferite de o galerie comercială ar putea include serviciile de închiriere de magazine din clasa 36 și serviciile de publicitate și de promovare din clasa 35.

97. În pofida îndoielilor noastre în ceea ce privește întrebarea dacă serviciile oferite de o galerie comercială sunt incluse în noțiunea de servicii de vânzare cu amănuntul incluse în clasa 35, observăm că Tulliallan însăși nu a contestat în mod adecvat constatarea Tribunalului de la punctul 34 din hotărârile atacate prin prezentele recursuri și că nici EUIPO, nici BF nu au introdus recursuri incidente împotriva acesteia.

98. Având în vedere că Tulliallan nu a contestat în mod adecvat constatarea Tribunalului în sensul că serviciile oferite de o galerie comercială sunt incluse în noțiunea de servicii de vânzare cu amănuntul aferente clasei 35⁵⁴, considerăm că Curtea nu poate anula în cadrul prezentei proceduri constatarea Tribunalului de la punctul 72 din hotărârile atacate conform căreia cerința indicării produselor sau a tipurilor de produse cărora li se aplică serviciile de vânzare cu amănuntul, prevăzută la punctul 50 din Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), se aplică și în cazul serviciilor oferite de o galerie comercială. Ar fi lipsit de consecvență să se accepte că serviciile oferite de o galerie comercială sunt incluse în noțiunea de servicii de vânzare cu amănuntul aferente clasei 35 fără a fi necesară precizarea produselor sau a tipurilor de produse cărora li se aplică serviciile de vânzare cu amănuntul aferente clasei 35, în conformitate cu prevederile exprese de la punctul 50 din Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425). Prin urmare, considerăm că hotărârea Curții nu poate fi în sensul că Tribunalul a săvârșit o eroare la punctul 71 din hotărârile atacate, prin faptul că a constatat că absența unei precizări se opune constatării unei similitudini și astfel a unui risc de confuzie între serviciile acoperite de marca anterioară, în speță marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857, și produsele acoperite de mărcile solicitate.

99. În consecință, considerăm că al treilea motiv ar trebui să fie admis în ceea ce privește marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314342, marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314343 și marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2330341 și respins în ceea ce privește marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857.

⁵⁴ A se vedea punctul 34 din hotărârile atacate.

V. Concluzie

100. În lumina considerațiilor care precedă, propunem Curții:

- să respingă primul motiv în parte ca neîntemeiat, în parte ca inadmisibil;
- să admită al treilea motiv cu privire la marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314342, la marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2314343 și la marca înregistrată în Regatul Unit nr. 2330341 și astfel să anuleze sub acest aspect Hotărârile Tribunalului Uniunii Europene din 6 decembrie 2017, Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nepublicată, EU:T:2017:872), Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nepublicată, EU:T:2017:871) și Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nepublicată, EU:T:2017:870);
- să respingă al treilea motiv cu privire la marca Uniunii Europene figurativă nr. 3618857;
- să trimită cauzele la Tribunal spre rejudecare;
- să soluționeze odată cu fondul cererea privind cheltuielile de judecată.