



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia)

6 decembrie 2017*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă Burlington – Mărcile naționale verbale anterioare BURLINGTON și BURLINGTON ARCADE – Mărcile Uniunii Europene și naționale figurative anterioare BURLINGTON ARCADE – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Utilizare în comerț a unui semn a cărui aplicabilitate depășește domeniul local – Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001] – Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001]”

În cauza T-120/16,

Tulliallan Burlington Ltd, cu sediul în Saint-Hélier (Jersey), reprezentată de A. Norris, barrister,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de M. Fischer, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă în fața Tribunalului fiind

Burlington Fashion GmbH, cu sediul în Schmalleberg (Germania), reprezentată de A. Parr, avocat,

având ca obiect un acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 11 ianuarie 2016 (cauza R 94/2014–4) privind o procedură de opoziție între Tulliallan Burlington și Burlington Fashion,

TRIBUNALUL (Camera a treia),

compus din domnii S. Frimodt Nielsen, președinte, I. S. Forrester și E. Perillo (raportor), judecători,

grefier: I. Dragan, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 22 martie 2016,

* Limba de procedură: engleza.

având în vedere memoriul în răspuns al EUIPO depus la grefa Tribunalului la 10 iunie 2016,
având în vedere memoriul în răspuns depus de intervenientă la grefa Tribunalului la 13 iunie 2016,
în urma ședinței din 28 aprilie 2017,
pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La data de 12 noiembrie 2009, intervenienta, Burlington Fashion GmbH, a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) o cerere de protecție în Uniunea Europeană a înregistrării internaționale nr. 1017273 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)]. Înregistrarea pentru care s-a solicitat protecția este marca figurativă reprodusă în continuare:



- 2 Produsele pentru care s-a solicitat protecția sunt din clasele 3, 14, 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, 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 loțiune după bărbierit”;
 - clasa 14: „Bijuterii, ceasuri”;
 - clasa 18: „Piele și imitații de piele, și anume geamantane și valize (cuprinse în această clasă), mici articolele de 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”.
- 3 La data de 16 august 2010, reclamanta, Tulliallan Burlington Ltd, a formulat opoziție în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 46 din Regulamentul 2017/1001), împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele din clasele 3, 14 și 18. Aceasta este proprietara galeriei comerciale „Burlington Arcade” din centrul Londrei (Regatul Unit).

- 4 Opoziția s-a întemeiat în special 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 închiriere de magazine și 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 birouri; servicii imobiliare; finanțare, fonduri mutuale”;
 - marca verbală BURLINGTON ARCADE, înregistrată în Regatul Unit sub numărul 2314343 la data de 7 noiembrie 2003 și reînnoită în mod legal la data de 29 octombrie 2012, care desemnează servicii din clasele 35, 36 și 41 și care corespund, pentru această din urmă clasă, următoarei descrieri: „Servicii de divertisment; organizare de competiții; organizare de prezentări; 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 înregistrată în Regatul Unit sub numărul 2330341 la data de 7 noiembrie 2003 și reînnoită în mod legal la data de 25 aprilie 2013, care desemnează servicii din clasele 35, 36 și 41, astfel cum este reprodusă în continuare:



- marca Uniunii Europene figurativă înregistrată sub nr. 3618857 la data de 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), astfel cum este reprodusă în continuare:



- 5 Motivele invocate în susținerea opoziției au fost cele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatele (4) și (5) din Regulamentul 2017/1001].
- 6 La data de 22 noiembrie 2013, divizia de opoziție, după ce a examinat opoziția reclamantei în temeiul mărcii Uniunii Europene figurative înregistrate sub nr. 3618857, a admis opoziția pentru produsele din clasele 3, 14 și 18, obligând, în consecință, intervenienta la plata cheltuielilor de judecată.
- 7 Împotriva deciziei diviziei de opoziție, intervenienta a inițiat, la data de 2 ianuarie 2014, o cale de atac la EUIPO în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenite articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001).
- 8 Prin decizia din 11 ianuarie 2016 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a anulat decizia diviziei de opoziție, dispunând ca reclamanta să suporte cheltuielile de judecată în procedura de opoziție și în calea de atac.
- 9 În decizia atacată, camera de recurs a apreciat în primul rând că, 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 totuși 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 articolul 8 alineatul (4) din același regulament, aceasta a apreciat în esență că reclamanta nu a demonstrat că erau în speță îndeplinite 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 sunt diferite și că este exclus orice risc de confuzie, independent de altfel de similitudinea mărcilor în discuție.

Concluziile părților

- 10 Reclamanta solicită Tribunalului:
 - anularea deciziei atacate,
 - obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

11 EUIPO și intervenienta solicită Tribunalului:

- respingerea acțiunii,
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

- 12 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive, întemeiate în esență, primul, 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, pe încălcarea obligației de motivare, pe încălcarea dreptului de a fi ascultat și pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din același regulament și, al treilea, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament.

Cu privire la primul motiv

- 13 În primul rând, reclamanta reproșează în esență camerei de recurs că a săvârșit o eroare de interpretare în legătură cu o parte a serviciilor din clasa 35 și pentru care renumele mărcilor anterioare nu a fost demonstrat. În al doilea rând, aceasta susține că aceeași cameră de recurs a săvârșit o eroare în definirea serviciilor din clasele 35 și 36. În al treilea rând, ea invocă încălcarea de către această cameră a normelor de procedură.
- 14 În susținerea primei critici, reclamanta susține că serviciul „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” din clasa 35 desemnează și serviciile furnizate de „galeriile comerciale”, iar nu doar serviciul de „vânzare cu amănuntul” prestat în magazine individuale. În opinia sa, o astfel de interpretare este confirmată mai ales prin utilizarea, în descriptivul respectivei clase, a expresiei „într-o gamă de magazine de vânzare cu amănuntul”, ceea ce ar demonstra că, spre deosebire de cele susținute de camera de recurs, serviciile unei galerii comerciale corespund străngerii la un loc a unor produse diverse de vânzare mai curând într-o „gamă de magazine” decât exclusiv în magazinele individuale de vânzare cu amănuntul.
- 15 În această privință, pe de altă parte, camera de recurs nu ar fi interpretat corect Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, denumită în continuare „Hotărârea Praktiker”, EU:C:2005:425). Astfel, în opinia reclamantei, Curtea a adoptat în acea hotărâre o interpretare largă pentru noțiunea de vânzare cu amănuntul, mergând până la a include serviciile unei galerii comerciale.
- 16 În sfârșit, reclamanta arată că decizia atacată este de asemenea afectată de un viciu de procedură întrucât camera de recurs a constatat că numai intervenienta a depus observații, în condițiile în care a depus și ea observații la data de 12 noiembrie 2015.
- 17 În susținerea celei de a doua critici, reclamanta susține în esență că noțiunea de servicii cuprinse în clasele 35 și 36 a fost interpretată în mod strict de camera de recurs prin faptul că a apreciat că nu există în percepția publicului nicio legătură între serviciile și produsele în cauză întrucât, printre consumatorii produselor și serviciilor din clasele 35 și 36, se numără și consumatorii finali ai produselor vândute în magazine.
- 18 În sfârșit, în susținerea celei de a treia critici, reclamanta afirmă că camera de recurs a încălcat normele de procedură atunci când a apreciat că ea nu a prezentat vreun argument care să demonstreze că utilizarea mărcii solicitate a generat un profit necuvenit din marca anterioară sau i-a adus atingere.

- 19 EUIPO și intervenienta solicită respingerea prezentului motiv.
- 20 În ceea ce privește primele două critici formulate de reclamantă, trebuie amintit că, potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, se respinge înregistrarea mărcii în cazul în care aceasta este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu prezintă similitudini cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când această marcă anterioară este o marcă a Uniunii Europene și se bucură de renume în Uniunea Europeană și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care le-ar aduce atingere acestora. Întrucât aceste condiții sunt cumulative, lipsa uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă această dispoziție [Hotărârea din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punctul 34].
- 21 În legătură în special cu condiția de identitate sau de similitudine cu o marcă anterioară, este necesar să se amintească, în ceea ce privește similitudinea semnelor în conflict, că, potrivit jurisprudenței, aprecierea similitudinii vizuale, fonetice sau conceptuale a semnelor în cauză trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de aceste semne, ținând cont mai ales de elementele lor distinctive și dominante [a se vedea Hotărârea din 9 martie 2012, Ella Valley Vineyards/OAPI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punctul 38 și jurisprudența citată].
- 22 În plus, două mărci sunt similare atunci când între ele există, din punctul de vedere al publicului relevant, o egalitate cel puțin parțială în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte pertinente [a se vedea Hotărârea din 14 aprilie 2011, Lancôme/OAPI – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, punctul 52 și jurisprudența citată]. Pe plan conceptual de exemplu, niște semne sunt destul de apropiate între ele atunci când ele evocă, printre altele, aceeași idee comercială [a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 octombrie 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, nepublicată, EU:T:2016:631, punctul 35].
- 23 În sfârșit, întrucât articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 impune ca similitudinea existentă să fie de natură să determine publicul relevant nu să facă o confuzie între semnele în conflict, ci să stabilească o apropiere între ele, adică să stabilească o legătură între ele, se poate trage de aici concluzia că protecția pe care această dispoziție o conferă mărcilor renumite este susceptibilă să fie aplicabilă chiar și atunci când semnele în conflict prezintă un grad de similitudine mai redus (Hotărârea din 10 decembrie 2015, El Corte Inglés/OAPI, C-603/14 P, EU:C:2015:807, punctul 42).
- 24 În speță, este necesar să se considere mai întâi că trebuie confirmate aprecierile camerei de recurs de la punctele 21-24 din decizia atacată, cel puțin cele necontestate de reclamantă, potrivit cărora semnele în conflict prezintă un nivel mediu de similitudine din cauza elementului lor verbal comun, și anume termenul „burlington”.
- 25 În continuare, printre celelalte condiții de protecție prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 pe care reclamanta și-a întemeiat primul motiv, trebuie de asemenea luată în considerare cea referitoare la renumele mărcilor și al drepturilor anterioare, precum și la eventuala lor protecție.
- 26 În această privință, trebuie arătat că, întrucât legiuitorul european nu a adoptat o definiție legală a noțiunii de renume, instanța Uniunii consideră că pentru ca o marcă anterioară să îndeplinească această condiție trebuie să fie cunoscută de o parte importantă a publicului vizat de produsele sau serviciile protejate de această marcă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 februarie 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAPI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punctul 48, și Hotărârea din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, nepublicată, EU:T:2015:740, punctul 74].

- 27 În plus, din elementele dosarului rezultă că mărcile anterioare ale reclamantei, 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 reclamantei 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 reclamanta să poată în mod legitim beneficia de protecția renumelui în discuție.
- 28 În opinia camerei de recurs, în ceea ce privește serviciul de vânzări cu amănuntul din clasa 35, renumele mărcilor anterioare ale reclamantei nu a fost dovedit.
- 29 Această concluzie a camerei de recurs nu poate fi însă însușită.
- 30 Trebuie mai întâi subliniat că, în Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), Curtea a statuat la punctul 34 că „obiectivul comerțului cu amănuntul este vânzarea de produse consumatorilor”, că „[a]cest comerț include, pe lângă actul juridic al vânzării, orice activitate întreprinsă de operator în scopul de a incita la încheierea unui astfel de act” și că „[a]ceastă 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”.
- 31 În plus, Tribunalul a avut totodată ocazia să precizeze că interpretarea făcută de Curte cu privire la chestiunea dacă comerțul de mărfuri cu amănuntul constituie un serviciu în sensul articolului 2 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), amintită la punctul 30 de mai sus, „nu poate constitui o definiție exhaustivă și cu caracter general a noțiunii de serviciu de vânzare cu amănuntul” [Hotărârea din 26 iunie 2014, *Basic/OAPI – Repsol YPF (basic)*, T-372/11, EU:T:2014:585, punctul 55].
- 32 Astfel, contrar celor susținute de EUIPO în prezenta cauză, interpretarea dată de Curte la punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), nu permite să se afirme că galeriile de mărfuri sau centrele comerciale sunt, prin definiție, excluse din domeniul de aplicare al noțiunii de serviciu de vânzare cu amănuntul definit în clasa 35.
- 33 Interpretarea Curții de la punctul 34 din Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), se opune de altfel și tezei susținute de EUIPO că serviciile oferite de o galerie comercială ar fi în esență limitate la servicii de închiriere și administrare de imobile și că, în consecință, clienții cărora le sunt adresate aceste servicii ar fi în principal persoanele interesate să preia în chirie magazinele sau birourile care se găsesc în respectiva galerie. Astfel, noțiunea „diverse prestări”, cum a fost amintită la punctul menționat, nu poate include și serviciile organizate de o galerie comercială pentru a păstra întreaga atractivitate și avantajele practice ale unui astfel de loc comercial, potrivit de altfel chiar termenilor utilizați în textul clasei 35, scopul lor fiind mai curând acela de a permite clienților interesați de diverse produse „să le vadă și să le achiziționeze cât mai comod într-o gamă de magazine” și de a mări astfel în acest loc afluența de clienți interesați de achiziționarea respectivelor produse, astfel cum a precizat Curtea în respectiva hotărâre, decât să fie achiziționate aceste produse de la „un alt concurent” care nu are magazinul de vânzare în galeria de mărfuri în discuție.
- 34 Prin urmare, este necesar să se constate că, ținând seama de 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* (C-418/02, EU:C:2005:425), include și serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială.

- 35 În lumina celor ce precedă, este, aşadar, necesar să se constate că interpretarea strică a noţiunii de vânzare cu amănuntul utilizate în speţă de camera de recurs este eronată şi că reclamanta poate, în consecinţă, să se prevaleze de protecţia renumelui mărcilor anterioare pentru servicii din clasa 35.
- 36 Pe de altă parte, în decizia atacată camera de recurs a apreciat că nu există o legătură între mărcile în conflict şi că reclamanta nu a dovedit că utilizarea mărcii solicitate ar fi putut genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau că le-ar fi putut aduce atingere acestora.
- 37 În această privinţă, se impune să se amintească faptul că, pentru a beneficia de protecţia prevăzută de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul mărcii anterioare trebuie ca, dintre condiţiile menţionate la punctul 20 de mai sus, să facă de asemenea dovada, în conformitate cu textul acestui articol, că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori că le-ar aduce atingere acestora (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 martie 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punctul 34).
- 38 În plus, trebuie amintit că existenţa unui profit necuvenit generat de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii anterioare trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau serviciilor vizate de marcă, care este un consumator normal informat şi suficient de avizat (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 martie 2009, Antartica/OAPI, C-320/07 P, nepublicată, EU:C:2009:146, punctele 46-48). Or, în ceea ce priveşte produsele de larg consum precum săpunurile, articolele de toaletă, articolele de piele şi alte articole similare, publicul relevant este, în speţă, marele public alcătuit tocmai din consumatori medii.
- 39 Trebuie totodată amintit că, pentru a beneficia de protecţia instituită la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existenţa unei atingeri efective şi actuale a mărcii sale în sensul dispoziţiei menţionate. Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu este obligat să aştepte realizarea sa efectivă pentru a solicita interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuşi să stabilească existenţa unor elemente care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor (Hotărârea din 10 mai 2012, Rubinstein şi L'Oréal/OAPI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, punctul 93).
- 40 În consecinţă, pentru a stabili dacă utilizarea semnelor contestat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, trebuie efectuată o apreciere globală care să ţină seama de toţi factorii pertinenti în speţă, printre care se numără în special intensitatea renumelui şi gradul de caracter distinctiv al mărcii, gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, precum şi natura şi gradul de asemănare ale produselor sau ale serviciilor vizate (a se vedea în acest sens şi prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 42).
- 41 În ceea ce priveşte în special intensitatea renumelui şi gradul de caracter distinctiv ale mărcii anterioare, Curtea a statuat că, cu cât caracterul distinctiv şi renumele acestei mărci sunt mai importante, cu atât existenţa unei atingeri va fi admisă cu mai multă uşurinţă. Totodată, cu cât evocarea mărcii anterioare prin semnul contestat este imediată şi puternică, cu atât devine mai mare riscul ca utilizarea actuală sau viitoare a semnelor să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 67-69).
- 42 În acest context, s-a decis de asemenea că revine titularului mărcii anterioare obligaţia de a demonstra eventual dacă comportamentul economic al consumatorului mediu al produselor sau serviciilor sale ar fi putut suferi o modificare din cauza utilizării mărcii ulterioare sau dacă ar exista un risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor (Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 77 şi 81 şi punctul 6 din dispozitiv).

- 43 În lumina a ceea ce precedă, este necesar, aşadar, să se constate că, în speţă, reclamanta nu a furnizat camerei de recurs sau Tribunalului elemente coerente care să permită să se concluzioneze că utilizarea mărcii solicitate generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare.
- 44 Astfel, chiar dacă reclamanta subliniază caracterul „aproape unic” al mărcilor sale anterioare, precum şi renumele lor „important şi exclusiv”, trebuie precizat că aceasta nu a furnizat elemente specifice de natură să susţină faptul că utilizarea mărcii solicitate ar diminua atractivitatea mărcilor sale anterioare, mai ales în lumina criteriilor stabilite în Hotărârea din 14 noiembrie 2013, *Environmental Manufacturing/OAPI* (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punctul 43), potrivit cărora asemenea deducţii trebuie să se întemeieze „pe analiza probabilităţilor şi ţinând seama de practicile obişnuite din sectorul comercial relevant, precum şi de orice altă circumstanţă a cauzei”.
- 45 Or, 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 percepţia consumatorului mediu atractivitatea comercială a acestui loc. Astfel, după cum a menţionat şi Curtea în Hotărârea din 7 iulie 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425) (a se vedea punctul 30 de mai sus), o asemenea caracteristică este strâns legată de „diverse prestaţii” comerciale realizate de locatarii magazinelor care se găsesc în această galerie, iar nu exclusiv de numele galeriei, care, în plus, corespunde, după cum în mod întemeiat a remarcat 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*.
- 46 În sfârşit, în ceea ce priveşte viciul de procedură de care decizia atacată ar fi afectată în măsura în care camera de recurs a constatat că numai intervenienta a depus observaţii, deşi reclamanta ar fi prezentat şi ea observaţii la data de 12 noiembrie 2015, trebuie arătat, pe de o parte, că aceste din urmă observaţii figurează la dosarul prezentei cauze şi, pe de altă parte, că EUIPO a confirmat în şedinţă că respectivele observaţii, care s-au aflat şi la dosarul de care au dispus organele EUIPO, au fost pe deplin luate în considerare de acestea din urmă. Aşadar, se impune respingerea acestui argument ca nefondat.
- 47 Referitor la a treia critică a reclamantei, este suficient să se arate că din cuprinsul punctelor 33 şi 34 din decizia atacată rezultă că camera de recurs a luat în mod oficial act că reclamanta a depus observaţii, dar că acestea nu erau de natură să demonstreze în speţă că erau îndeplinite condiţiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 şi mai ales că utilizarea mărcii putea genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare ale reclamantei. Critica întemeiată pe o încălcare a normelor de procedură nu poate fi, în consecinţă, reţinută.
- 48 Având în vedere cele de mai sus, se impune respingerea primului motiv.

Cu privire la al doilea motiv

- 49 Reclamanta susţine mai întâi că, în decizia atacată, camera de recurs nu a motivat deloc respingerea argumentului său având ca obiect invocarea încălcării în speţă a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. În plus, decizia menţionată ar fi afectată de o eroare de drept întrucât, din cauza lipsei unui renume în sensul articolului 8 alineatul (5) din regulamentul menţionat, opoziţia întemeiată pe articolul 8 alineatul (4) din acest regulament trebuia să fie implicit respinsă. În continuare, reclamanta apreciază că atunci când aprecierea privind „goodwill” [reputaţia], adică forţa de atracţie a clientelei, este invocată pe plan naţional, în cadrul unei acţiuni în uzurpare, această apreciere nu poate fi limitată doar la serviciile pentru care mărcile anterioare au fost înregistrate, cum este cazul, în schimb, la aprecierea renumelui în sensul articolului 8 alineatul (5) din acelaşi regulament. Aceasta susţine că în orice caz a făcut în mare măsură dovada la camera de recurs a renumelui său (mai precis a „goodwill” [reputaţia sa]) ca galerie comercială de lux. În ultimul rând,

afirmă că această cameră a săvârșit o eroare de procedură neoferind părților, în cursul procedurii care s-a aflat pe rolul său, o nouă ocazie pentru a prezenta argumentele lor cu privire la încălcarea articolului 8 alineatul (4) din regulamentul în discuție.

- 50 EUIPO solicită respingerea prezentului motiv.
- 51 Intervenienta consideră, la rândul său, că anumite argumente care privesc aplicarea corectă a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 au fost invocate de reclamantă doar în faza procedurii de la Tribunal și că, prin urmare, nu pot fi luate în considerare de această instanță.
- 52 Trebuie mai întâi să se respingă argumentația reclamantei întemeiată pe încălcarea obligației de motivare și cea întemeiată pe încălcarea dreptului de a fi ascultat. Aceste argumentații nu sunt într-adevăr fondate.
- 53 Astfel, din cuprinsul punctelor 36 și următoarele din decizia atacată rezultă că au fost analizate de către camera de recurs diferitele condiții instituite la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 și, în speță, inclusiv condițiile privind acțiunea în uzurpare. În plus, referitor la împrejurarea că părțile nu ar fi putut să își prezinte observațiile cu privire la aceste condiții, reiese din dosarul cauzei că, pe parcursul procedurii în fața organelor EUIPO, reclamanta a fost clar în măsură să își prezinte observațiile.
- 54 În această privință, deși în fața camerei de recurs reclamanta nu a dezvoltat critica pe care ea însăși a invocat-o în procedura de opoziție, mai precis încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, nu se poate reproșa camerei de recurs că nu a solicitat părților observații suplimentare cu privire la acest aspect. În plus, potrivit jurisprudenței relevante, dreptul de a fi ascultat nu se aplică opiniei finale înainte să fie adoptată de camera de recurs competentă. Astfel, aceasta nu este ținută să informeze părțile asupra concluziilor sale în drept înainte de a pronunța decizia sa finală, nici să le lase posibilitatea de a-și depune observațiile cu privire la aceste concluzii, ba chiar să depună probe suplimentare [a se vedea Hotărârea din 14 iunie 2012, Seven Towns/OAPI (Reprezentarea a șapte carouri în diferite culori), T-293/10, nepublicată, EU:T:2012:302, punctul 46 și jurisprudența citată].
- 55 În sfârșit, trebuie amintit că aprecierea situației de fapt aparține autorului actului decizional. Or, dreptul de a fi ascultat este aplicabil în ceea ce privește toate elementele de fapt sau de drept care constituie temeiul actului decizional, dar nu și în ceea ce privește poziția finală pe care administrația intenționează să o adopte [a se vedea Hotărârea din 7 iunie 2005, Lidl Stiftung/OAPI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, punctul 62 și jurisprudența citată].
- 56 În ceea ce privește în continuare argumentația reclamantei întemeiată pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie amintit că, potrivit textului acestei dispoziții, titularul unui alt semn decât o marcă se poate opune înregistrării unei mărci a Uniunii Europene dacă respectivul semn îndeplinește în mod cumulativ următoarele patru condiții: acest semn trebuie să fie utilizat în comerț, trebuie să aibă o aplicabilitate ce depășește domeniul local, dreptul asupra acestui semn trebuie să fi fost dobândit în conformitate cu legislația statului membru în care semnul a fost utilizat înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene și, în sfârșit, în temeiul acestui semn, titularul său trebuie să aibă dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente. Aceste condiții sunt cumulative astfel încât, atunci când un semn nu îndeplinește una dintre aceste condiții, opoziția nu poate fi admisă [Hotărârea din 30 iunie 2009, Danjaq/OAPI – Mission Productions (D^F. N^o), T-435/05, EU:T:2009:226, punctul 35].
- 57 În speță, camera de recurs a subliniat că o acțiune în uzurparea denumirii formulată în raport cu o marcă neînregistrată utilizată în comerț în Regatul Unit poate într-adevăr constitui un drept anterior în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea în special punctele 38 și 39 din decizia atacată).

- 58 În această privință, s-a statuat că persoana în cauză care a formulat opoziția trebuie să demonstreze, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în uzurpare a denumirii prevăzute în sistemul de drept al Regatului Unit, că sunt îndeplinite următoarele trei condiții, și anume, în primul rând, că marca neînregistrată sau semnul în cauză a dobândit „goodwill” [reputație], în al doilea rând, că prezentarea din partea titularului mărcii mai recente este înșelătoare și, în al treilea rând, că „goodwill” [reputația] despre care este vorba a suferit un prejudiciu [a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 ianuarie 2012, Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punctul 19].
- 59 Se impune de asemenea constatarea faptului că, la punctul 38 din decizia atacată, camera de recurs a invocat tocmai aceste trei condiții și că reclamanta recunoaște de altfel că respectiva cameră a identificat în mod corect cadrul juridic privind acțiunile în uzurparea denumirii.
- 60 În plus, trebuie amintit că, potrivit articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001], sarcina probei în fața EUIPO revine în această privință persoanei care a formulat opoziția (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punctul 189).
- 61 Astfel, din înscrisurile din dosar rezultă că, în cursul procedurii care s-a aflat pe rolul diviziei de opoziție, reclamanta, 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. În continuare, în fața camerei de recurs, aceasta s-a limitat să afirme că „își menține argumentele formulate în fața diviziei de opoziție”, deși este cert că, la camera de recurs, aceste argumente nu au fost apoi susținute nici în fapt, nici în drept.
- 62 Prin urmare, în mod întemeiat camera de recurs a apreciat la punctul 39 din decizia atacată că reclamanta nu a dovedit că erau pe deplin îndeplinite condițiile pentru a-și susține acțiunea în uzurparea denumirii. Întrucât camera de recurs nu a săvârșit, așadar, o eroare de drept sau de procedură, este necesar să se respingă al doilea motiv.

Cu privire la al treilea motiv

- 63 Reclamanta invocă încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Aceasta consideră în esență că există în primul rând o similitudine evidentă între serviciile galeriei sale comerciale și produsele vizate de marca solicitată deoarece consumatorii finali ar fi în speță aceiași. În această privință, reclamanta subliniază că termenul „burlington” are un caracter deosebit de distinctiv. În al doilea rând, contrar celor reținute de camera de recurs la punctul 45 din decizia atacată, apreciază că, deși clasa 35 privește și activitatea unei galerii comerciale, mențiunea „strângerea la un loc” care figurează în textul acestei clase ar acoperi mai curând serviciile galeriilor comerciale decât serviciile de vânzare cu amănuntul în general și că, prin urmare, nu ar fi obligată să indice produsele în cauză. În al treilea rând, aceasta invocă în esență că, potrivit manualului mărcilor al Intellectual Property Office (Oficiul pentru Proprietate Intelectuală, Regatul Unit), dar și potrivit jurisprudenței High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [Înalta Curtea de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția *Chancery*, Regatul Unit], ea nu avea obligația de a preciza respectivele produse.
- 64 EUIPO și intervenienta solicită respingerea prezentului motiv.
- 65 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau asemănării sale cu o marcă anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară.

- 66 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat „în mod global”, în raport cu percepția pe care publicul relevant o are cu privire la semnele și produsele sau serviciile în cauză, și ținând cont de toți factorii relevanți în speță, cu precădere de interdependența similitudinii semnelor și de cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea Hotărârea din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punctele 30-33 și jurisprudența citată].
- 67 Astfel, riscul de confuzie presupune atât o identitate sau o similitudine a mărcilor în conflict, cât și o identitate sau o similitudine a produselor sau serviciilor pe care le desemnează. Sunt avute în vedere aici condiții cumulative [a se vedea Hotărârea din 22 ianuarie 2009, Commercy/OAPI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punctul 42 și jurisprudența citată].
- 68 Or, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, este necesar să se țină seama de toți factorii relevanți care caracterizează raportul dintre ele. Acești factori includ în special natura și caracterul concurent sau complementar. Se poate ține seama și de alți factori precum canalele de distribuție pentru produsele respective [a se vedea Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Inglés/OAPI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punctul 37 și jurisprudența citată].
- 69 În speță, camera de recurs a apreciat la punctul 44 din decizia atacată că serviciile reclamantei și produsele vizate de marca solicitată nu sunt similare.
- 70 Pe de o parte, în ceea ce privește serviciile din clasa 36, este cert că, de exemplu, între serviciile de închiriere de magazine și birouri sau de administrare de imobile și produse precum săpunuri, articole de bijuterie sau articolele de piele nu există nicio similitudine. Pe de altă parte, în ceea ce privește serviciile din clasa 35, instanța Uniunii a stabilit în mod clar că, pentru serviciul de vânzare cu amănuntul, este necesar ca produsele oferite spre vânzare să fie indicate punctual [a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 septembrie 2008, Oakley/OAPI – Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, punctul 44; a se vedea de asemenea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 7 iulie 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, punctul 50].
- 71 Or, 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 mărcii solicitate, definiția dată în speță de reclamantă în legătură cu „produsele de lux” nefiind suficientă pentru a preciza despre ce produse este vorba. Astfel, fără o asemenea precizare, nu este posibil să se stabilească o similitudine sau o complementaritate între serviciile vizate de mărcile anterioare și produsele vizate de marca solicitată.
- 72 În consecință, argumentul reclamantei potrivit căruia, pentru serviciile galeriilor comerciale, nu este necesar să se precizeze produsele vizate trebuie de asemenea respins întrucât, la punctul 34 din prezenta hotărâre, Tribunalul a statuat că, 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 (C-418/02, EU:C:2005:425), cuprinde și serviciile de vânzare furnizate de o galerie comercială. În plus, este necesar să se arate că suprapunerea dintre grupurile de consumatori finali nu este suficientă pentru a dovedi un risc de confuzie dacă nu există vreo precizare cu privire la produsele care pot fi vândute în spațiile galeriei.
- 73 În sfârșit, cât privește argumentul referitor la aplicabilitatea manualului mărcilor Oficiului pentru Proprietate Intelectuală, precum și a jurisprudenței High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Secția *Chancery*], acest argument este inoperant deoarece cadrul juridic de referință este în speță articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și, potrivit unei jurisprudențe constante, regimul mărcilor Uniunii

Europene este un sistem autonom, constituit dintr-un ansamblu de norme și care urmărește obiective care îi sunt specifice, aplicarea sa fiind independentă de orice sistem național [a se vedea Hotărârea din 16 ianuarie 2014, Message Management/OAPI – Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12, nepublicată, EU:T:2014:5, punctul 58 și jurisprudența citată].

- 74 Având în vedere considerațiile care precedă, dat fiind că una dintre condițiile obligatorii menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este îndeplinită, trebuie respins prezentul motiv, precum și acțiunea în totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 75 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
- 76 Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor EUIPO și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a treia)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Tulliallan Burlington Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 6 decembrie 2017.

Semnături