Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

zo 4. marca 2020*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Slovné a obrazové ochranné známky ‚BURLINGTON' – Námietka majiteľa starších slovných a obrazových ochranných známok ‚BURLINGTON' a ‚BURLINGTON ARCADE' – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Pravdepodobnosť zámeny – Niceská dohoda – Trieda 35 – Pojem ‚služby maloobchodného predaja' – Článok 8 ods. 4 – Zneužitie – Článok 8 ods. 5 – Dobré meno – Kritériá posúdenia – Podobnosť medzi tovarmi a službami – Zamietnutie námietky"

V spojených veciach C-155/18 P až C-158/18 P,

ktorých predmetom sú štyri odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 22. februára 2018,

Tulliallan Burlington Ltd, so sídlom v Saint-Hélier (Jersey), v zastúpení: A. Norris, barrister,

odvolateľka vo veciach C-155/18 P až C-158/18 P,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: M. Fischer a D. Botis, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Burlington Fashion GmbH, so sídlom v Schmallenbergu (Nemecko), v zastúpení: A. Parr, Rechtsanwältin,

vedľajšia účastníčka konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory M. Vilaras, sudcovia S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (spravodajkyňa) a N. Piçarra,

generálny advokát: G. Hogan,

tajomník: M. Longar, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 10. apríla 2019,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 26. júna 2019,

* Jazyk konania: angličtina.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojimi odvolaniami Tulliallan Burlington Ltd navrhuje zrušiť rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neuverejnený, EU:T:2017:872); zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neuverejnený, EU:T:2017:871), a zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neuverejnený, EU:T:2017:870) (ďalej spoločne len „napadnuté rozsudky“), ktorými Všeobecný súd zamietol jej žaloby na zrušenie štyroch rozhodnutí štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 11. januára 2016 (veci R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 a R 1635/2013-4, ďalej spoločne len „sporné rozhodnutia“), týkajúce sa štyroch námietkových konaní medzi spoločnosťami Tulliallan Burlington a Burlington Fashion GmbH.

Právny rámec

2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EÚ L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) bolo zmenené nariadením Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 386, 2006, s. 14) (ďalej len „nariadenie č. 40/94“).

3 Nariadenie č. 40/94 bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Nariadenie č. 207/2009 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Zmenené nariadenie č. 207/2009 bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

4 Vzhľadom na dátumy podania prihlášok prihlasovaných ochranných známok, konkrétne 19. augusta 2008 pre zápisy č. 982020 a 982021, 2. apríla 2009 pre zápis č. 1007952, ako aj 8. septembra 2009 pre zápis č. 1017273, ktoré sú rozhodujúce na účely zistenia uplatniteľného hmotného práva, sa tento spor riadi jednak procesnými ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 a jednak hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 40/94 pre zápisy č. 982020, 982021 a 1007952, ako aj hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 pre zápis č. 1017273. Hmotnoprávne ustanovenia týchto dvoch nariadení, ktoré sú relevantné pre potreby tohto sporu, sú v podstate rovnaké.

5 Článok 8 nariadenia č. 40/94 mal názov „Relatívne dôvody zamietnutia“ a jeho ustanovenia boli do článku 8 nariadenia č. 207/2009 prevzaté takto:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

…

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

…

4. Na základe námietok majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, pokiaľ podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:

a) práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky EÚ alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného na podporu prihlášky ochrannej známky EÚ;

b) takéto označenie udeľuje jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky.

5. Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.“

6 Článok 43 ods. 1 až 3 nariadenia č. 40/94 mal názov „Preskúmanie námietok“ a jeho ustanovenia boli prevzaté do článku 42 nariadenia č. 207/2009 takto:

„1. Pri preskúmavaní námietok úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby v lehote stanovenej úradom predložili vyjadrenia k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2. Ak o to prihlasovateľ požiada, majiteľ staršej ochrannej známky EÚ, ktorý podal námietky, musí predložiť dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky EÚ sa staršia ochranná známka EÚ v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojich námietok, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že staršia ochranná známka EÚ bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietky sa zamietnu. Ak sa staršia ochranná známka EÚ používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietok za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

3. Odsek 2 sa vzťahuje na staršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v Spoločenstve sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka chránená.“

7 Ustanovenia článku 44 nariadenia č. 40/94 s názvom „Vzatie späť, obmedzenie a úprava prihlášky“ boli do článku 43 nariadenia č. 207/2009 prevzaté takto:

„1. Prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky EÚ alebo zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Ak už bola prihláška zverejnená, zverejní sa aj späťvzatie alebo zúženie.

2. Inak môže byť prihláška ochrannej známky EÚ zmenená na žiadosť prihlasovateľa iba na účely opravy mena a adresy žiadateľa, chýb v znení alebo v prepise alebo zjavných chýb za predpokladu, že takáto oprava nezmení podstatne ochrannú známku ani nerozšíri zoznam tovarov alebo služieb. Ak takéto zmeny ovplyvnia vyobrazenie ochrannej známky alebo zoznam tovarov alebo služieb a uskutočnia sa až po zverejnení prihlášky, prihláška ochrannej známky sa zverejní v upravenej podobe.“

8 Článok 63 nariadenia č. 207/2009, uvedený v hlave VII tohto nariadenia, ktorá má názov „Opravné prostriedky“, v odseku 2 stanovuje:

„Pri preskúmavaní odvolania odvolací senát vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby predložili vyjadrenie v lehote určenej odvolacím senátom k oznámeniam ostatných účastníkov konania alebo k tým, ktoré vydá samotný odvolací senát.“

9 Článok 75 nariadenia č. 207/2009 uvádza:

„V rozhodnutiach [EUIPO] sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje vyjadrenie.“

10 Podľa článku 76 tohto nariadenia:

„1. V konaniach pred [EUIPO] [tento] úrad preskúma skutočnosti z úradnej moci; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však [EUIPO] pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

2. [EUIPO] nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.“

11 Odseky 1 a 2 článku 151 uvedeného nariadenia znejú takto:

„1. Od dátumu zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu alebo od dátumu následného vyznačenia [Európskej únie] podľa článku 3 *ter* ods. 2 madridského protokolu má medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačen[á] [Únia], ten istý účinok ako prihláška [ochrannej známky Európskej únie].

2. Ak sa neoznámi zamietnutie podľa článku 5 ods. 1 a 2 madridského protokolu alebo ak je takéto zamietnutie vzaté späť, má medzinárodný zápis ochrannej známky, v ktorom je vyznačen[á] [Únia], od dátumu uvedeného v odseku 1 ten istý účinok ako zápis [ochrannej známky Európskej únie].“

12 Odseky 1 až 3 článku 156 toho istého nariadenia stanovujú:

„1. Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačen[á] [Únia], podlieha námietkam rovnako ako zverejnené prihlášky [ochranných známok Európskej únie].

2. Námietky sa podávajú v lehote troch mesiacov, pričom lehota začne plynúť šesť mesiacov po dni zverejnenia podľa článku 152 ods. 1 Námietky sa nepovažujú za riadne podané, pokiaľ nebol zaplatený príslušný poplatok.

3. Odmietnutie ochrany nahrádza zamietnutie prihlášky [ochrannej známky Európskej únie].“

13 Pravidlo 19 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), zmeneného nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 172, 2005, s. 4), s názvom „Odôvodnenie námietok [Skutočnosti, dôkazy a pripomienky predložené na podporu námietok – *neoficiálny preklad*]“ v odseku 1 stanovuje:

„[EUIPO] poskytne namietajúcej strane príležitosť predložiť fakty, dôkazy a argumenty na podporu svojich námietok, alebo doplniť akékoľvek fakty, dôkazy a argumenty, ktoré už boli predložené podľa pravidla 15 ods. 3 v lehote, ktorú určil…“

14 Podľa pravidla 50 ods. 1 tohto nariadenia:

„Pokiaľ nie je stanovené inak, tak ustanovenia týkajúce sa konania predtým ako útvar, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie sa uplatňujú na odvolacie konania *mutatis mutandis*.

…

Ak je odvolanie zamerané proti rozhodnutiu oddelenia námietok [námietkového oddelenia – *neoficiálny preklad*], výbor [odvolací senát – *neoficiálny preklad*] obmedzí svoje preskúmanie odvolania na skutočnosti a dôkazy predložené v lehote, ktorú stanovilo oddelenie námietok [námietkové oddelenie – *neoficiálny preklad*] v súlade s nariadením a týmito pravidlami, ak komisia [odvolací senát – *neoficiálny preklad*] nezváži, že by sa mali vziať do úvahy ďalšie [alebo dodatočné – *neoficiálny preklad*] skutočnosti a dôkazy podľa článku [76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009].“

15 Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „Niceská dohoda“) bola uzavretá na základe článku 19 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva podpísaného v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovaného v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného 28. septembra 1979 (*Zbierka dohovorov Organizácie spojených národov*, zv. 828, č. 11851, s. 305), ktorý štátom Únie vyhradzuje právo dojednávať oddelene medzi sebou osobitné dohody na ochranu duševného vlastníctva.

16 Zaradenie, ktoré stanovuje Niceská dohoda, je v triede 35 týkajúcej sa služieb uvedené takto:

„Reklama; obchodný manažment, obchodná administratíva; kancelárske práce.“

17 Vysvetlivka k tejto triede spresňuje:

„Táto trieda zahŕňa hlavne služby poskytované jednotlivcami alebo organizáciami, ktorých cieľom je najmä:

1. pomoc pri riadení alebo riadenie obchodných podnikov alebo

2. pomoc pri riadení obchodovania alebo obchodných činností priemyselných alebo obchodných podnikov,

ako aj služby reklamných kancelárií poskytované predovšetkým komunikáciou s verejnosťou a inzerciou prostredníctvom všetkých komunikačných prostriedkov a týkajúce sa všetkých druhov výrobkov alebo služieb.

Táto trieda zahŕňa najmä:

– zhromažďovanie rozličných výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) tak, aby si zákazníci mohli tieto výrobky pohodlne prezerať a nakupovať; tieto služby môžu byť poskytované maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, napr. prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu;

– služby ako záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia písomných oznamov a záznamov, ako aj kompilácia matematických alebo štatistických údajov;

– služby reklamných agentúr a služby ako rozširovanie prospektov, priamo alebo poštou, alebo [distribúciu] vzoriek. Táto trieda môže zahŕňať aj reklamu súvisiacu s inými službami, ako napr. reklama na bankové pôžičky alebo rozhlasová reklama.

…“

Okolnosti predchádzajúce sporom a sporné rozhodnutia

18 Okolnosti predchádzajúce sporu, ako vyplývajú z napadnutých rozsudkov, možno zhrnúť takto.

19 V dňoch 20. novembra 2008, 13. augusta 2009 a 12. novembra 2009 podala vedľajšia účastníčka konania pred Všeobecným súdom Burlington Fashion žiadosti o ochranu v Únii pre nasledujúce medzinárodné zápisy:

– medzinárodný zápis č. 1017273 označujúci Úniu a poskytujúci ochranu nižšie zobrazenej obrazovej ochrannej známky:



– medzinárodný zápis č. 1007952 označujúci Úniu a poskytujúci ochranu pre nižšie zobrazenú obrazovú ochrannú známku:



– medzinárodný zápis č. 982021 označujúci Úniu a poskytujúci ochranu pre nižšie zobrazenú obrazovú ochrannú známku:



– medzinárodný zápis č. W982020 označujúci Úniu a poskytujúci ochranu slovnej ochrannej známky BURLINGTON.

20 Tovary uvedené v prihláške patria do tried 3, 14, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

– trieda 3: „Mydlá na kozmetické účely, mydlá na textil, voňavkárske výrobky, éterické oleje, výrobky na čistenie pleti, pokožky na hlave a vlasov, ako aj starostlivosť o ne a ich skrášľovanie; toaletné výrobky, zaradené do tejto triedy, osobné dezodoranty, prípravky používané pred holením a prípravky po holení“,

– trieda 14: „Šperky, hodinky“,

– trieda 18: „Koža a imitácie kože, t. j. kufre, tašky (zahrnuté v tejto triede), malé kožené výrobky (zaradené v tejto triede), najmä peňaženky, náprsné tašky, puzdrá na kľúče; dáždniky a slnečníky“, a

– trieda 25: „Obuv, oblečenie, pokrývky hlavy, opasky“.

21 V dňoch 12. augusta 2009, 17. mája 2010 a 16. augusta 2010 Tulliallan Burlington podala námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 proti zápisu prihlasovaných ochranných známok pre tovary zaradené do tried 3, 14 a 18. Námietka bola založená najmä na potrebe chrániť nižšie uvedené staršie ochranné známky a práva, ktorých majiteľom je Tulliallan Burlington:

– slovná ochranná známka BURLINGTON zapísaná v Spojenom kráľovstve 5. decembra 2003 pod číslom 2314342 a obnovená 29. októbra 2012 pre služby patriace do týchto tried:

  – trieda 35: „Nájom a prenájom reklamného priestoru; organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; organizovanie veľtrhov obchodného charakteru; reklama a propagačné služby a súvisiace informačné služby; zhromažďovanie rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkom pohodlne si ich prezerať a zakúpiť v rôznych maloobchodných predajniach, ktoré nie sú špecializované“, a

  – trieda 36: „Prenájom predajní a kancelárií; prenájom alebo správa nehnuteľností; prenájom budov alebo priestorov v budovách; správa nehnuteľností; informačné služby týkajúce sa prenájmu predajní a kancelárií; služby v oblasti nehnuteľností; investovanie fondov, podielové fondy“;

– Slovná ochranná známka BURLINGTON ARCADE zapísaná v Spojenom kráľovstve 7. novembra 2003 pod číslom 2314343 a obnovenej 29. októbra 2012 pre tie isté služby patriace do tried 35 a 36 v zmysle Niceskej dohody, ako aj pre služby patriace do triedy 41 tejto dohody, ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „Zábavné služby; organizácia súťaží; organizovanie výstav; poskytovanie informácií týkajúcich sa voľného času; prezentácia predstavení; poskytovanie športových zariadení; poskytovanie živých hudobných vystúpení a živej zábavy; poskytovanie vybavenia a zariadení pre vystúpenia skupín živej hudby; poskytovanie živých vystúpení; služby poskytovania živej hudby; služby živých hudobných predstavení; organizovanie živých vystúpení“,

– nižšie zobrazená obrazová ochranná známka zapísaná v Spojenom kráľovstve 7. novembra 2003 pod číslom 2330341 a obnovená 25. apríla 2013 pre vyššie uvedené služby zahrnuté do tried 35, 36 a 41 v zmysle Niceskej dohody:



– obrazová ochranná známka Európskej únie č. 3618857 zapísaná 16. októbra 2006, vyobrazená nižšie a v nadväznosti na konanie o vyhlásenie neplatnosti č. 8715 C obmedzená na služby patriace do tried 35, 36 a 41 v zmysle Niceskej dohody:



– trieda 35: „reklama a propagačné služby a súvisiace informačné služby; zhromažďovanie rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkom pohodlne si ich prezerať a zakúpiť v rôznych maloobchodných predajniach, ktoré nie sú špecializované“,

– trieda 36: „prenájom predajní a kancelárií; prenájom alebo správa nehnuteľností; prenájom budov alebo priestorov v budovách; správa nehnuteľností; informačné služby týkajúce sa prenájmu predajní“, a

– trieda 41: „zábavné služby; poskytovanie zábavných služieb v priamom prenose“.

22 Dôvody uvedené na podporu námietky sa zakladali na článku 8 ods. 1 písm. b), ako aj na článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 207/2009.

23 Rozhodnutiami z 10. júla, 8. októbra, 8. novembra a 22. novembra 2013 námietkové oddelenie preskúmalo námietky výlučne na základe staršej ochrannej známky Európskej únie č. 3618857, vyhovelo námietkam pre napadnuté tovary patriace do tried 3, 14 a 18 a zaviazalo vedľajšiu účastníčku konania na náhradu trov konania.

24 V dňoch 20. augusta, 3. a 11. decembra 2013, ako aj 2. januára 2014 Burlington Fashion podala na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 štyri odvolania proti rozhodnutiam námietkového oddelenia.

25 Spornými rozhodnutiami štvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutia námietkového oddelenia a zamietol uvedené námietky.

26 Štvrtý odvolací senát sa vo svojich sporných rozhodnutiach v prvom rade v podstate domnieval, pokiaľ ide o článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, že dobré meno starších obrazových ochranných známok bolo preukázané na relevantnom území pre služby zaradené do tried 35 a 36 s výnimkou „zhromažďovania rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkom pohodlne si ich zakúpiť v rôznych maloobchodných predajniach, ktoré nie sú špecializované“. V druhom rade, pokiaľ ide o dôvod založený na článku 8 ods. 4 tohto nariadenia, štvrtý odvolací senát sa v podstate domnieval, že Tulliallan Burlington nepreukázala, že v prejednávanej veci boli splnené podmienky nevyhnutné na preukázanie klamlivej prezentácie a ujmy vo vzťahu k cieľovej skupine verejnosti. V treťom rade, pokiaľ ide o dôvod založený na článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, odvolací senát sa v podstate domnieval, že vzhľadom na to, že dotknuté tovary a služby sú odlišné, akákoľvek pravdepodobnosť zámeny je vylúčená, a to navyše bez ohľadu na podobnosť dotknutých ochranných známok.

Konania na Všeobecnom súde a napadnuté rozsudky

27 Návrhmi podanými do kancelárie Všeobecného súdu 23. marca 2016 Tulliallan Burlington podala štyri žaloby proti sporným rozhodnutiam.

28 Na podporu každej zo svojich žalôb Tulliallan Burlington uviedla tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je v podstate založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu procesnej vady a porušenia procesných pravidiel, druhý na porušení povinnosti odôvodnenia, porušení práva byť vypočutý, ako aj na porušení článku 8 ods. 4 tohto nariadenia a tretí na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

29 Napadnutými rozsudkami, ktorých výroky a odôvodnenia sú zhodné, Všeobecný súd zamietol všetky žalobné dôvody, ktoré uviedla Tulliallan Burlington.

30 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, Všeobecný súd v bode 28 napadnutých rozsudkov uviedol, že štvrtý odvolací senát sa domnieval, že pokiaľ ide o služby maloobchodného predaja patriace do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody, nebolo preukázané dobré meno starších ochranných známok.

31 V bode 33 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd dospel k záveru, že výkladu, ktorý podal Súdny dvor v bode 34 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau-und Heimwerkermärkte (C-418/02, ďalej len „rozsudok Praktiker“, EU:C:2005:425), odporuje téza, ktorú zastáva EUIPO, podľa ktorej sú služby poskytované obchodnou galériou v podstate obmedzené na prenájom a správu nehnuteľností, a preto zákazníci, ktorým sú tieto služby určené, sú najmä osoby, ktoré majú záujem o prenájom obchodných priestorov alebo kancelárií nachádzajúcich sa v tejto galérii.

32 Všeobecný súd z toho v bode 34 napadnutých rozsudkov vyvodil, že vzhľadom na znenie triedy 35 v zmysle Niceskej dohody pojem „služby maloobchodného predaja“, ako ho vyložil Súdny dvor v bode 34 rozsudku Praktiker, zahŕňa aj predajné služby poskytované obchodnou galériou. V nasledujúcom bode napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že striktný výklad pojmu „služby maloobchodného predaja“ uvedený štvrtým odvolacím senátom bol nesprávny a že Tulliallan Burlington sa mohla dovolávať ochrany dobrého mena starších ochranných známok pre všetky služby, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky patriace do tejto triedy 35.

33 Všeobecný súd po tom, čo v bodoch 37 až 42 napadnutých rozsudkov pripomenul judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa ochrany ochranných známok s dobrým menom stanovenú v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, dospel v bode 43 napadnutých rozsudkov k záveru, že v prejednávanej veci Tulliallan Burlington nepredložila pred štvrtým odvolacím senátom alebo pred Všeobecným súdom koherentné dôkazy umožňujúce dospieť k záveru, že používanie prihlasovaných ochranných známok by neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok. V nasledujúcich bodoch napadnutých rozsudkov Všeobecný súd uvádza, že hoci Tulliallan Burlington

zdôrazňuje „takmer jedinečný“ charakter svojich starších ochranných známok, nepredložila osobitné dôkazy, ktoré by mohli podporiť skutočnosť, že používanie prihlasovaných ochranných známok by znížilo príťažlivosť starších ochranných známok.

34 Pokiaľ ide o údajnú procesnú vadu, ktorou sú postihnuté sporné rozhodnutia, Všeobecný súd v bode 46 napadnutých rozsudkov uviedol, že pripomienky spoločnosti Tulliallan Burlington boli riadne zohľadnené inštanciami EUIPO, a preto zamietol výhradu ako nedôvodnú.

35 Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, Všeobecný súd najprv zamietol argumentáciu spoločnosti Tulliallan Burlington založenú na porušení povinnosti odôvodnenia a na porušení práva byť vypočutý. Konkrétne v bode 53 napadnutých rozsudkov uviedol, že Tulliallan Burlington mala možnosť predložiť pripomienky k podmienkam stanoveným v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.

36 V tejto súvislosti sa Všeobecný súd v bodoch 54 a 55 napadnutých rozsudkov v podstate domnieval, že hoci Tulliallan Burlington pred štvrtým odvolacím senátom neuviedla výhradu, ktorú sama uviedla v rámci námietkového konania, a to porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, nemožno tomuto odvolaciemu senátu vytýkať, že nepožiadal účastníkov konania o doplňujúce pripomienky k tejto veci.

37 Ďalej Všeobecný súd po tom, čo v bodoch 56 až 58 napadnutých rozsudkov pripomenul judikatúru týkajúcu sa podmienok stanovených v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 a judikatúru týkajúcu sa dôkazného bremena, konštatoval, že Tulliallan Burlington nepredložila skutkové alebo právne okolnosti potrebné na preukázanie toho, že podmienky týkajúce sa uplatnenia tohto ustanovenia boli riadne splnené, pričom pred štvrtým odvolacím senátom táto spoločnosť len uviedla, že na nich trvá.

38 Všeobecný súd teda zamietol druhý žalobný dôvod s odôvodnením, že štvrtý odvolací senát sa správne domnieval, že Tulliallan Burlington nepreukázala, že boli riadne splnené podmienky na odôvodnenie žalôb týkajúcich sa neoprávneného používania označenia.

39 Pokiaľ ide o tretí žalobný dôvod, Všeobecný súd po tom, čo v bodoch 66 až 68 napadnutých rozsudkov pripomenul judikatúru týkajúcu sa pravdepodobnosti zámeny, dospel k záveru, že štvrtý odvolací senát sa správne domnieval, že tovary, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky, nie sú podobné službám, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky a ktoré sú zaradené do tried 35 a 36 v zmysle Niceskej dohody. Pokiaľ ide konkrétne o triedu 35, Všeobecný súd v bode 70 napadnutých rozsudkov pripomenul, že súd Únie určil, že pre služby maloobchodného predaja je nevyhnutné, aby boli tovary ponúkané na predaj presne špecifikované. Všeobecný súd sa v tomto ohľade odvolal na rozsudok Praktiker (bod 50) a rozsudok z 24. septembra 2008, Oakley/ÚHVT – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, bod 44).

40 Podľa Všeobecného súdu však vzhľadom na to, že neboli uvedené tovary, ktoré možno predávať v rôznych obchodoch tvoriacich obchodnú galériu, akou je galéria Burlington Arcade, nebolo možné preukázať podobnosť alebo komplementárnosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky. V bode 72 napadnutých rozsudkov z toho vyvodil, že tvrdenie spoločnosti Tulliallan Burlington, podľa ktorého v prípade služieb obchodnej galérie nie je potrebné spresniť dotknuté tovary, treba zamietnuť, keďže vzhľadom na znenie triedy 35 v zmysle Niceskej dohody pojem „služby maloobchodného predaja“, ako ho vyložil Súdny dvor v bode 34 rozsudku Praktiker, zahŕňa predajné služby poskytované obchodnou galériou.

41 Všeobecný súd v bode 74 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že jedna z nevyhnutných podmienok uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nebola splnená, a preto je potrebné zamietnuť tretí žalobný dôvod, ako aj žalobu v celom rozsahu.

Konanie na Súdnom dvore a návrhy účastníkov konania

42 Tulliallan Burlington vo svojich odvolaniach navrhuje, aby Súdny dvor:

– zrušil napadnuté rozsudky v rozsahu, v akom sa nimi zamietajú jej žaloby proti sporným rozhodnutiam,

– zrušil sporné rozhodnutia alebo subsidiárne vrátil veci Všeobecnému súdu, aby rozhodol v súlade s rozsudkom Súdneho dvora, a

– uložil EUIPO, ako aj spoločnosti Burlington Fashion povinnosť nahradiť trovy konania.

43 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

– zrušil napadnuté rozsudky v rozsahu, v akom Všeobecný súd zamietol žaloby založené na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a tri staršie britské ochranné známky č. 2314342, 2314343 a 2330341,

– odvolania v zostávajúcej časti zamietol,

– uložil každému z účastníkov konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

44 Burlington Fashion navrhuje, aby Súdny dvor:

– zamietol odvolania v celom rozsahu a

– zaviazal spoločnosť Tulliallan Burlington na náhradu trov konania a výdavkov konania, ktoré Burlington Fashion vynaložila pred Súdnym dvorom, Všeobecným súdom, ako aj v konaniach pred štvrtým odvolacím senátom.

45 Rozhodnutím predsedu Súdneho dvora z 12. júna 2018 boli tieto veci spojené na účely písomnej časti konania, ústnej časti konania a rozsudku.

O odvolaniach

46 Na podporu svojich odvolaní Tulliallan Burlington uvádza tri odvolacie dôvody, zhodné v štyroch predmetných veciach, z ktorých prvý je založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, druhý na porušení článku 8 ods. 4 tohto nariadenia a tretí na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

47 Prvý odvolací dôvod predložený spoločnosťou Tulliallan Burlington je založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 týkajúceho sa námietky založenej na poškodení dobrého mena staršej ochrannej známky.

48 Tento prvý odvolací dôvod sa v podstate delí na tri časti.

49 V prvej časti prvého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington tvrdí, že vzhľadom na dôkazy týkajúce sa povahy a rozsahu tohto dobrého mena mal Všeobecný súd rozhodnúť, vychádzajúc z celkového posúdenia zohľadňujúceho faktory uvedené v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42), že verejnosť si vytvorí súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a prihlasovanými ochrannými známkami.

50 Služby obchodnej galérie si totiž vyžadujú interakciu s konečnými spotrebiteľmi tovarov predávaných v obchodoch. Maloobchodní predajcovia v rámci obchodnej galérie a ich tovary by získali väčšiu prestíž z dôvodu ich asociácie s obchodnou galériou Burlington Arcade a spotrebiteľ by si staršie ochranné známky spojil s dodávkou luxusných výrobkov, ako sú najmä šperky, kožený tovar a parfumy.

51 Namiesto toho, aby konštatoval existenciu súvislosti medzi staršími ochrannými známkami a prihlasovanými ochrannými známkami, Všeobecný súd preskúmal ujmu spôsobenú rozlišovacej spôsobilosti a prospech, ktorý z nej bol neoprávnene získaný.

52 Druhou časťou prvého odvolacieho dôvodu, ktorá sa týka oslabenia rozlišovacej spôsobilosti a neoprávnene získaného prospechu, Tulliallan Burlington tvrdí, že Všeobecný súd v bodoch 36 až 44 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že táto spoločnosť nepredložila dôkaz o takomto oslabení alebo prospechu vzhľadom na kritériá stanovené citovanou judikatúrou.

53 Prístup Všeobecného súdu v bodoch 44 a 45 napadnutých rozsudkov je však nesprávne prísnejší než prístup vyžadovaný judikatúrou. Tento súd teda zohľadnil dobré meno ochranných známok predajní obchodnej galérie, hoci toto dobré meno nie je relevantné. Všeobecný súd rovnako zohľadnil skutočnosť, že výraz „Burlington“ bol tiež názvom iných veľmi známych miest, hoci nemal k dispozícii nijaký dôkaz o prípadnom dobrom mene týchto miest, čo ho viedlo k tomu, že požadoval mieru dokazovania, ktorú nemožno dosiahnuť. Všeobecný súd teda nedodržal prístup, ktorý Súdny dvor rozvinul v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

54 Napokon Všeobecný súd nezohľadnil relevantné dôkazy, ktoré boli predložené pred ním, ako aj pred štvrtým odvolacím senátom, a ktoré boli dostatočné vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora (rozsudky z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 76 a 77, ako aj zo 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/ÚHVT, C-383/12 P, EU:C:2013:741, bod 43).

55 Treťou časťou prvého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington v konaní na Súdnom dvore opakuje jeden z dôvodov, ktoré uviedla na podporu svojich žalôb o neplatnosť sporných rozhodnutí, podľa ktorého štvrtý odvolací senát a následne aj Všeobecný súd nezohľadnil tvrdenia, ktoré mu boli predložené.

56 Burlington Fashion navrhuje zamietnuť prvý odvolací dôvod v celom rozsahu.

57 Pokiaľ ide o prvé dve časti prvého odvolacieho dôvodu, domnieva sa, že Tulliallan Burlington nevysvetlila dôvod, pre ktorý by existovalo nebezpečenstvo neoprávnenej výhody alebo ujmy, pokiaľ ide o tovary zaradené do tried 3, 14 a 18 v zmysle Niceskej dohody. Na jednej strane nemožno uznať jedinečnosť starších ochranných známok, keďže aj Burlington Fashion už dlho používala zhodné alebo podobné označenie v súvislosti so sériou rôznych tovarov. Na druhej strane Tulliallan Burlington takisto nepredložila dôkaz o spojitosti medzi označeniami chránenými staršími ochrannými známkami a obchodnou galériou Burlington Arcade.

58 Všeobecnému súdu navyše nemožno vytýkať, že uložil spoločnosti Tulliallan Burlington vyšší dôkazný štandard ako ten, ktorý vyplýva z judikatúry. Podľa nej musí namietateľ preukázať splnenie dvoch samostatných podmienok, a to jednak rozptýlenie obrazu a identity ochrannej známky, ktorá má dobré meno, vo vnímaní dotknutej verejnosti, a jednak zmenu hospodárskeho správania tejto verejnosti.

Všeobecný súd však vo svojich záveroch uvedených v bode 43 napadnutých rozsudkov správne potvrdil, že Tulliallan Burlington nepredložila štvrtému odvolaciemu senátu ani Všeobecnému súdu dôkazy dostatočné na preukázanie, že tieto podmienky boli splnené.

59 EUIPO sa domnieva, že prvý odvolací dôvod treba zamietnuť v celom rozsahu.

60 Pokiaľ ide o prvú časť tohto odvolacieho dôvodu, EUIPO tvrdí, že Všeobecný súd výslovne odkázal na relevantnú judikatúru týkajúcu sa posúdenia existencie súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. S odkazom na rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), sa Všeobecný súd ďalej v podstate domnieval, že skutočnosť, že staršia ochranná známka má veľmi dobré meno, nestačí na preukázanie, že používanie prihlasovanej ochrannej známky vedie alebo by mohlo viesť k neoprávnenému prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, alebo tejto známke spôsobuje, prípadne by mohlo spôsobiť ujmu. Všeobecný súd správne zdôraznil, že je opäť na majiteľovi tejto ochrannej známky, aby preukázal, že hospodárske správanie priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb ponúkaných majiteľom staršej ochrannej známky mohlo alebo by mohlo byť zmenené z dôvodu používania prihlasovanej ochrannej známky.

61 Pokiaľ ide o druhú časť prvého odvolacieho dôvodu, EUIPO sa domnieva, že Všeobecný súd správne rozhodol, že Tulliallan Burlington nepredložila dostatočné dôkazy na preukázanie takéhoto rizika a že požiadavky na dôkazy požadované Všeobecným súdom nie sú príliš vysoké, keďže Všeobecný súd striktne postupoval v súlade s judikatúrou Súdneho dvora.

Posúdenie Súdnym dvorom

62 Prvou časťou svojho prvého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington tvrdí, že Všeobecný súd v napadnutých rozsudkoch opomenul preskúmať, či existuje súvislosť medzi staršími ochrannými známkami, ktoré uznal za ochranné známky s dobrým menom, a prihlasovanými ochrannými známkami, pričom existencia takejto súvislosti je nevyhnutnou podmienkou na to, aby mohlo dôjsť k porušeniu starších ochranných známok podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

63 V tejto súvislosti treba uviesť, že Súdny dvor v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 30 a citovaná judikatúra), rozhodol, že ak dôjde k zásahom do práv z ochranných známok s dobrým menom uvedeným v článku 8 ods. 5 tohto nariadenia, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi staršími a neskoršími ochrannými známkami, pre ktorý si príslušná skupina verejnosti tieto ochranné známky spája, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, hoci si ich nebude nezamieňať.

64 V prípade neexistencie takej súvislosti vo vnímaní verejnosti by používanie neskoršej ochrannej známky nemohlo nečestne ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena staršej ochrannej známky, prípadne im spôsobovať ujmu (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 31).

65 Súdny dvor však spresnil, že existencia takejto súvislosti nemôže sama osebe stačiť na vyvodenie záveru o existencii niektorého zo zásahov uvedených v článku 8 ods. 5 daného nariadenia, ktoré predstavujú osobitnú podmienku ochrany práv vyplývajúcich z ochranných známok s dobrým menom uvedenú v tomto ustanovení (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 32).

66 Uplatnenie tohto ustanovenia sa viaže na splnenie troch podmienok, ktorými je po prvé existencia súvislosti medzi staršími ochrannými známkami a prihlasovanými ochrannými známkami, po druhé existencia dobrého mena staršej ochrannej známky uvádzanej na podporu námietky a po tretie nebezpečenstvo, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene

využívalo alebo poškodzovalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno staršej ochrannej známky. Keďže tieto tri podmienky sú kumulatívne, nesplnenie jednej z nich postačuje na to, aby sa uvedené ustanovenie neuplatnilo.

67 V prejednávanej veci Všeobecný súd v rámci svojho posúdenia podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 najprv v bode 35 napadnutých rozsudkov konštatoval, že Tulliallan Burlington sa môže dovolávať ochrany dobrého mena starších ochranných známok pre služby uvedené v zápisoch zaradené do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody. Ďalej v bode 36 týchto rozsudkov uviedol, že štvrtý odvolací senát sa v sporných rozhodnutiach domnieval, že neexistuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a že Tulliallan Burlington nepreukázala, že používanie prihlasovaných ochranných známok by umožnilo neoprávnene ťažiť z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok alebo že by im mohlo byť na ujmu. Bez toho, aby posúdil, či existuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, sa však Všeobecný súd priamo venoval analýze tretej podmienky stanovenej v tomto článku, a to podmienke týkajúcej sa rôznych rizík zásahu.

68 Po pripomenutí judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 v bodoch 37 až 42 napadnutých rozsudkov sa totiž Všeobecný súd v bodoch 43 až 45 týchto rozsudkov obmedzil na potvrdenie sporných rozhodnutí, keď sa v podstate domnieval, že dôkazy predložené spoločnosťou Tulliallan Burlington neboli dostatočné na preukázanie toho, že používanie prihlasovaných ochranných známok znižuje príťažlivosť starších ochranných známok.

69 Ako bolo pripomenuté v bode 66 tohto rozsudku, uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 podlieha splneniu troch kumulatívnych podmienok, takže nesplnenie jednej z nich postačuje na zabránenie uplatneniu tohto ustanovenia.

70 Z toho vyplýva, že v napadnutých rozsudkoch mohol Všeobecný súd bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, najprv preskúmať, či na základe predpokladu, že spotrebitelia si vytvoria súvislosť medzi prihlasovanými ochrannými známkami a staršími ochrannými známkami, existuje riziko, že by používanie týchto ochranných známok neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok alebo by im spôsobovalo ujmu. Tým, že konštatoval neexistenciu takejto pravdepodobnosti, sám vylúčil potrebu preskúmať presnosť predpokladu, z ktorého vychádzal, a to existenciu súvislosti medzi staršími ochrannými známkami a prihlasovanými ochrannými známkami.

71 Prvú časť prvého odvolacieho dôvodu preto treba zamietnuť ako nedôvodnú.

72 Druhou časťou prvého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri posúdení existencie nebezpečenstva, že používaním prihlasovaných ochranných známok by došlo k zneužitiu alebo poškodeniu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

73 V tejto súvislosti treba na jednej strane pripomenúť, že zásahom, proti ktorým článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 zabezpečuje ochranu v prospech ochranných známok s dobrým menom, je po prvé ujma na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, po druhé ujma na dobrom mene tejto ochrannej známky a po tretie neoprávnený prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena uvedenej ochrannej známky (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 27).

74 Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie uvedeného ustanovenia (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 28).

75 Na druhej strane, hoci majiteľ staršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojich práv vyplývajúcich z ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, musí preukázať existenciu skutočností umožňujúcich dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 38).

76 Existencia niektorého zo zásahov uvedených v tomto ustanovení alebo vážneho rizika, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, sa musí posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, medzi ktoré patria najmä sila dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ako aj povaha a stupeň príbuznosti dotknutých tovarov a služieb (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 68).

77 Čo sa osobitne týka ujmy na rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, označovanej aj výrazmi „oslabenie“, „spotrebovanie“ alebo „rušenie“, k tomuto poškodeniu dochádza oslabením spôsobilosti tejto známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná a používaná, ako pochádzajúce od jej majiteľa, pričom používanie neskoršej ochrannej známky spôsobí rozptýlenie identity staršej ochrannej známky a jej pôsobenia na verejné vedomie. To je najmä prípad, keď staršia ochranná známka stratí schopnosť vyvolávať bezprostrednú asociáciu s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 29).

78 Súdny dvor ďalej spresnil, že na dokázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je, prípadne by bolo, na ujmu rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, je potrebné preukázať zmenu v hospodárskom správaní priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, po začatí používania neskoršej ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takej zmene v budúcnosti mohlo dôjsť (rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 77).

79 V prejednávanej veci Všeobecný súd v bode 43 napadnutých rozsudkov konštatoval, že odvolateľka nepredložila odvolaciemu senátu ani v konaní pred týmto súdom koherentné dôkazy umožňujúce dospieť k záveru, že používanie prihlasovaných ochranných známok „neoprávnene ťaží z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok“, a odkázal tak na jeden z troch druhov zásahu uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

80 Všeobecný súd odôvodnil toto konštatovanie v bode 44 napadnutých rozsudkov tvrdením, že odvolateľka „nepredložila dôkazy, ktoré by mohli podložiť skutočnosť, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by znížilo príťažlivosť jej starších ochranných známok“.

81 Na jednej strane však nejednoznačný odkaz Všeobecného súdu na prípadné zníženie „príťažlivosti“ starších ochranných známok nemôže s istotou potvrdiť, že Všeobecný súd skutočne posúdil existenciu nebezpečenstva poškodenia rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Na druhej strane konštatovanie neexistencie rizika uvedeného zníženia v žiadnom prípade nemôže preukázať neexistenciu rizika neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok v zmysle toho istého ustanovenia.

82 V bode 45 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd dodal, že „skutočnosť, že iný hospodársky subjekt bude môcť používať ochrannú známku zahŕňajúcu pojem ‚burlington‘ pre tovary podobné tým, aké sa ponúkajú na predaj v odvolateľkinej londýnskej galérii, nemá takú povahu, že by mohla sama osebe ovplyvniť z pohľadu priemerného spotrebiteľa komerčnú príťažlivosť tohto miesta“.

83 Toto konštatovanie Všeobecného súdu, aj keby bolo správne, sa však priamo netýka žiadneho z troch druhov zásahu uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Tieto zásahy sa netýkajú „obchodnej príťažlivosti“ miesta označeného staršou ochrannou známkou, ale nebezpečenstva, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky bez náležitého dôvodu neoprávnene využívalo alebo poškodzovalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno tejto staršej ochrannej známky.

84 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že Všeobecný súd neposúdil dôkazy predložené spoločnosťou Tulliallan Burlington na podporu dôvodu námietky založeného na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z hľadiska kritérií stanovených v tomto ustanovení, a teda sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia.

85 Druhá časť prvého odvolacieho dôvodu je teda dôvodná. V dôsledku toho treba prvému odvolaciemu dôvodu vyhovieť bez toho, aby bolo potrebné preskúmať jeho tretiu časť.

O druhom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

86 Druhý odvolací dôvod uvedený na podporu odvolaní sa delí na dve časti. Prvá časť je založená na porušení práva byť vypočutý a druhá na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa vzťahuje na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia.

87 Pokiaľ ide o prvú časť druhého odvolacieho dôvodu, Tulliallan Burlington uvádza, že námietkové oddelenie posudzovalo platnosť prihlasovaných ochranných známok len na základe staršej ochrannej známky Európskej únie a s ohľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

88 Tulliallan Burlington, ktorá tiež uviedla dôvody námietky založené na článku 8 ods. 1 a 4 tohto nariadenia, však trvala na všetkých svojich dôvodoch námietok pred štvrtým odvolacím senátom. Tento senát vo svojom liste z 28. septembra 2015 vyjadril svoj zámer preskúmať veci aj na základe staršej britskej ochrannej známky č. 2314343, pričom vyzval účastníkov konania, aby predložili svoje pripomienky k tejto ochrannej známke, ale bez toho, aby spomenul ostatné dôvody skúmania alebo vyzval účastníkov konania, aby predložili svoje pripomienky k inému dôvodu.

89 Tulliallan Burlington teda Všeobecnému súdu vytýka, že neuznal, že štvrtý odvolací senát mal vyzvať účastníkov konania, aby predložili svoje pripomienky týkajúce sa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. V bode 54 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd uviedol, že tento štvrtý odvolací senát nebol povinný požiadať účastníkov konania o doplňujúce pripomienky, čo je v rozpore s právom byť vypočutý, s výnimkou rozhodnutia o otázke týkajúcej sa článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.

90 Druhou časťou svojho druhého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington vytýka Všeobecnému súdu, že v bode 62 napadnutých rozsudkov rozhodol, že nepredložila dôkaz o tom, že podmienky článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 boli splnené. Presnejšie mu vytýka, že sa vo svojich záveroch dopustil nesprávneho posúdenia vzhľadom na dôkazy, ktoré mal štvrtý odvolací senát k dispozícii v súvislosti s dobrým menom starších ochranných známok.

91 EUIPO a Burlington Fashion navrhujú zamietnuť druhý odvolací dôvod predložený na podporu odvolaní.

Posúdenie Súdnym dvorom

92 Prvou časťou svojho druhého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington vytýka Všeobecnému súdu, že porušil jej právo byť vypočutá tým, že neuznal, že štvrtý odvolací senát mal vyzvať účastníkov konania, aby predložili svoje pripomienky k článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, keďže sa chcel zaoberať touto otázkou, na rozdiel od námietkového oddelenia EUIPO.

93 Z článku 75 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že rozhodnutia EUIPO sa môžu zakladať len na dôvodoch, ku ktorým mali účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky. Toto ustanovenie uvádza právo účastníkov konania byť vypočutý v konaní pred EUIPO.

94 Právo byť vypočutý sa vzťahuje na všetky skutkové alebo právne okolnosti, ktoré tvoria základ rozhodovacieho aktu, ale nie na konečné stanovisko, ktoré má správny orgán v úmysle prijať (uznesenie z 8. septembra 2015, DTL Corporación/ÚHVT, C-62/15 P, neuverejnené, EU:C:2015:568, bod 45). Nevyžaduje ani to, aby pred prijatím konečného stanoviska k posúdeniu dôkazov predložených účastníkom konania bol odvolací senát EUIPO povinný ponúknuť tomuto účastníkovi konania novú možnosť vyjadriť sa k uvedeným skutočnostiam (rozsudok z 19. januára 2012, ÚHVT/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, bod 53). Okrem toho účastník konania, ktorý sám predložil predmetné skutkové okolnosti a dôkazy, hypoteticky mohol v plnom rozsahu vysvetliť pri uvedenom predložení ich prípadnú relevantnosť pre vyriešenie sporu (uznesenie zo 4. marca 2010, Kaul/ÚHVT, C-193/09 P, neuverejnené, EU:C:2010:121, bod 66).

95 V prejednávanej veci samotná Tulliallan Burlington uviedla ako jeden z dôvodov svojich námietok článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 a v tejto súvislosti mohla predložiť tvrdenia a dôkazy, ktoré považovala za relevantné.

96 Všeobecný súd totiž v bode 53 napadnutých rozsudkov uviedol, že zo spisu v predmetnej veci vyplýva, že počas celého konania pred inštanciami EUIPO bola Tulliallan Burlington schopná predložiť svoje pripomienky. Tulliallan Burlington nespochybňuje toto tvrdenie a vo svojich odvolaniach sama uznáva, že vo svojich pripomienkach z 20. februára 2014 predložených štvrtému odvolaciemu senátu oznámila, že trvá na všetkých svojich dôvodoch námietky, vrátane dôvodu založeného na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.

97 Okrem toho, ako Súdny dvor uviedol vo svojom rozsudku z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 57), v dôsledku odvolania, o ktorom rozhoduje, odvolací senát má pristúpiť k novému úplnému preskúmaniu tak právneho, ako aj skutkového základu námietky. Z toho vyplýva, že v prejednávanej veci bol odvolací senát povinný opätovne preskúmať všetky dôvody námietky uvedené spoločnosťou Tulliallan Burlington, najmä dôvod založený na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. Odvolateľka preto mohla vo svojich pripomienkach pred odvolacím senátom uviesť akékoľvek ďalšie tvrdenie, ktoré považovala za relevantné vo vzťahu k tomuto dôvodu námietky bez toho, aby bolo potrebné, aby ju odvolací senát osobitne vyzval tak urobiť.

98 Všeobecný súd teda správne rozhodol, že štvrtému odvolaciemu senátu nemožno vytýkať, že nepožiadal účastníkov konania o doplňujúce pripomienky k tejto veci.

99 Z toho vyplýva, že prvú časť druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú.

100 Druhou časťou svojho druhého odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho posúdenia dôkazov, ktoré táto spoločnosť predložila na podporu svojej námietky založenej na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.

101 Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora z článku 256 ods. 1 druhého pododseku ZFEÚ a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že odvolanie sa obmedzuje na právne otázky. Všeobecný súd je preto ako jediný oprávnený zistiť a posúdiť relevantné skutočnosti, ako aj

posúdiť dôkazné prostriedky. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda s výnimkou ich skreslenia nezakladá právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania (rozsudok z 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:961, bod 47).

102 Navyše takéto skreslenie musí zjavne vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov. Je úlohou odvolateľa, aby presne označil dôkazy, ktoré Všeobecný súd skreslil, a preukázal chyby v jeho analýze, ktoré viedli Všeobecný súd pri jeho posúdení k takémuto skresleniu (rozsudok z 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, neuverejnený, EU:C:2019:961, bod 48).

103 Tulliallan Burlington v podstate uvádza, že ak by Všeobecný súd zohľadnil predložené dôkazy spôsobom, ktorý odporúča, musel by dospieť k záveru, že bolo preukázané zneužitie označenia. Treba však konštatovať, že Tulliallan Burlington len kritizuje posúdenie skutkovej povahy uvedené v napadnutých rozsudkoch a nepredkladá nijaký dôkaz, ktorý by preukazoval, že Všeobecný súd skreslil relevantné skutkové okolnosti alebo dôkazy.

104 Z toho vyplýva, že druhá časť jej druhého odvolacieho dôvodu musí byť zamietnutá ako neprípustná.

105 Vzhľadom na vyššie uvedené musí byť druhý odvolací dôvod uvedený na podporu odvolaní zamietnutý ako čiastočne nedôvodný a čiastočne neprípustný.

O treťom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

106 Tretí odvolací dôvod uvedený na podporu odvolaní je založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Tento odvolací dôvod sa delí na štyri časti.

107 Prvou časťou tretieho odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington tvrdí, že Súdny dvor v rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 48), rozhodol, že požiadavka vyplývajúca z rozsudku Praktiker, podľa ktorej prihlasovateľ ochrannej známky označujúcej služby maloobchodného predaja musí spresniť druh tovarov dotknutých týmito službami, sa neuplatňuje na ochranné známky, ktoré boli zapísané pred týmto rozsudkom. Okrem toho tvrdí, že judikatúra vyplývajúca z rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), by sa mala v súlade so zásadou právnej istoty uplatniť aj na prihlášky ochranných známok, ktoré boli uverejnené v čase vyhlásenia rozsudku Praktiker, ako aj na prihlášky, ktoré už boli podané bez žiadosti o zmenu zo strany EUIPO. Rozsudok Praktiker sa tak na rozdiel od rozhodnutia Všeobecného súdu v napadnutých rozsudkoch neuplatňuje na žiadnu zo starších ochranných známok.

108 Druhou časťou tretieho odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington tvrdí, že Všeobecný súd sa v každom prípade dopustil nesprávneho posúdenia rozsudku Praktiker. Dosah tohto rozsudku je veľmi obmedzený, keďže sa týka osobitne iba tovarov, na ktoré sa vzťahujú služby maloobchodného predaja, a nemôže sa uplatňovať na ochranné známky označujúce služby obchodnej galérie.

109 V tretej časti tretieho odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington tvrdí, že hoci staršie ochranné známky skutočne patria do pôsobnosti rozsudku Praktiker, Všeobecný súd dospel k nesprávnemu záveru, že tento rozsudok nevyhnutne bránil vyvodiť záver o existencii podobnosti medzi označeniami. Uvedený rozsudok totiž takéto obmedzenie neukladá, keďže poskytuje len údaje o určitej forme zápisu, ktorá by uľahčila analýzu podobnosti, ktorá by mohla viesť k pravdepodobnosti zámeny, ale nebráni majiteľovi

staršej ochrannej známky dovolávať sa ochrany stanovenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v súvislosti s neskorším zápisom, ktorý by bol podobný do takej miery, že by to mohlo viesť k zámene.

110 V štvrtej časti tretieho odvolacieho dôvodu Tulliallan Burlington uvádza, že Všeobecný súd v dôsledku nesprávneho výkladu rozsudku Praktiker opomenul posúdiť pravdepodobnosť zámeny alebo vrátiť veci štvrtému odvolaciemu senátu, aby tento mohol posúdiť uvedenú pravdepodobnosť.

111 Burlington Fashion sa domnieva, že tretí odvolací dôvod treba zamietnuť v celom rozsahu.

112 Po prvé na rozdiel od toho, čo tvrdí Tulliallan Burlington, služby, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, patria do kategórie „služieb maloobchodného predaja“. Všeobecný súd podľa nej správne rozhodol, že tieto služby patria do tejto kategórie.

113 Po druhé rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), neumožňuje vyvrátiť záver Všeobecného súdu uvedený v bode 71 napadnutých rozsudkov. Na jednej strane Súdny dvor v tomto rozsudku spresnil, že rozsudok Praktiker sa uplatňuje len na ochranné známky zapísané pred dátumom jeho vyhlásenia, čo nie je prípad staršej ochrannej známky Európskej únie. Na druhej strane, hoci rozsudok Praktiker nie je priamo uplatniteľný na tri staršie britské ochranné známky, Súdny dvor v rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), uviedol, že treba zohľadniť zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.

114 EUIPO sa domnieva, že niektoré tvrdenia spadajúce do tretieho odvolacieho dôvodu sú dôvodné, ale len pre tri staršie britské ochranné známky, s výnimkou staršej ochrannej známky Európskej únie.

115 Na jednej strane sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že uplatnil rozsudok Praktiker, hoci judikatúra vyplývajúca z tohto rozsudku nebola relevantná pre vyriešenie predmetných vecí vzhľadom na tri staršie britské ochranné známky. EUIPO v tejto súvislosti uvádza, že Súdny dvor v rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), konštatoval, že z rozsudku Praktiker vyplýva, že rozsah ochrany zapísanej ochrannej známky pred vyhlásením tohto rozsudku nemôže byť ovplyvnený judikatúrou, ktorá z neho vychádza, keďže tento rozsudok sa týka len nových prihlášok.

116 Súdny dvor tak výslovne zamietol akýkoľvek retroaktívny účinok rozsudku Praktiker pre ochranné známky, ktoré už boli zapísané pred dátumom jeho vyhlásenia. V prejednávaných veciach boli tri staršie britské ochranné známky zapísané v priebehu roka 2003, teda dlho pred vyhlásením tohto rozsudku, ku ktorému došlo 7. júla 2005.

117 Konštatovania Všeobecného súdu v napadnutých rozsudkoch, v ktorých dospel k záveru o rozdielnosti tovarov označených prihlasovanými ochrannými známkami a služieb obchodných galérií, však spočívajú na nesprávnom predpoklade, že v prejednávanej veci sa uplatňuje judikatúra vychádzajúca z rozsudku Praktiker.

118 EUIPO sa preto domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď uplatnil judikatúru vyplývajúcu z tohto rozsudku na tri staršie britské ochranné známky.

119 Na druhej strane Všeobecný súd tiež nezohľadnil žiadosti o predloženie dôkazu o používaní troch starších britských ochranných známok. EUIPO v prvom rade uvádza, že námietkové oddelenie vyhovelo námietkam len na základe staršej ochrannej známky Európskej únie a usúdilo, že z dôvodov hospodárnosti konania nebolo potrebné preskúmať dôkazy o používaní predložené pre tieto tri ochranné známky. V druhom rade EUIPO poznamenáva, že štvrtý odvolací senát bez toho, aby preskúmal návrhy na predloženie dôkazov o tomto používaní, zrušil rozhodnutia námietkového

oddelenia a zamietol námietky, pokiaľ ide o článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keď bez toho, aby uviedol spresnenie, konštatoval, že napadnuté tovary nie sú podobné službám obchodnej galérie patriacim do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody.

120 Preskúmanie žiadostí o predloženie dôkazov o používaní by prípadne umožnilo určiť osobitné tovary, ktoré sú predmetom „služieb obchodnej galérie/služby maloobchodného predaja“, ktoré Tulliallan Burlington poskytuje pod tromi staršími britskými ochrannými známkami. Presný rozsah týchto troch starších ochranných známok mohol byť určený v rozsahu, v akom bolo možné určiť špecifické tovary, na ktoré sa vzťahujú služby obchodnej galérie. Vyplýva to zároveň z článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, ako aj z rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 50).

121 Z toho vyplýva, že štvrtý odvolací senát sa tým, že nepreskúmal dôkazy o používaní troch starších britských ochranných známok a zároveň zamietol žaloby založené na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu rozdielnosti tovarov, dopustil nesprávneho právneho posúdenia, ktoré Všeobecný súd tiež zopakoval. EUIPO sa naopak domnieva, že Všeobecný súd sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny s ohľadom na staršiu ochrannú známku Európskej únie.

122 EUIPO navrhuje zamietnuť ostatné tvrdenia.

Posúdenie Súdnym dvorom

123 V jednotlivých častiach svojho tretieho odvolacieho dôvodu, ktoré treba preskúmať spoločne, Tulliallan Burlington v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď nesprávne vychádzal z rozsudku Praktiker, keď v bode 71 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že nebolo možné preukázať podobnosť alebo komplementárnosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky.

124 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pokiaľ ide o služby maloobchodného predaja patriace do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody, Súdny dvor rozhodol, že cieľom maloobchodu je predaj tovarov spotrebiteľom. Táto činnosť spočíva najmä vo výbere sortimentu tovarov ponúkaných na predaj a v ponuke rôznych plnení, ktorých cieľom je priviesť spotrebiteľa k uzatvoreniu uvedeného aktu (pozri v tomto zmysle rozsudok Praktiker, bod 34).

125 Okrem toho treba uviesť, že vysvetlivka týkajúca sa triedy 35 v zmysle Niceskej dohody spresňuje, že táto trieda zahŕňa najmä usporiadanie rôznych tovarov pre tretie osoby, s výnimkou ich prepravy, čo umožňuje zákazníkom pohodlne si ich prezerať a zakúpiť. Tieto služby môžu byť zabezpečené maloobchodnými predajňami, veľkoobchodnými predajňami, prostredníctvom predajných automatov, katalógov zásielkového predaja alebo elektronickými prostriedkami, ako sú internetové stránky alebo telenákup.

126 Z tejto vysvetlivky vyplýva, že pojem „služby maloobchodného predaja“ odkazuje na tri podstatné vlastnosti, a to po prvé, že predmetom týchto služieb je predaj tovaru spotrebiteľom, po druhé sú poskytované spotrebiteľovi s cieľom umožniť mu pohodlne si tovar prezrieť a zakúpiť, a po tretie, že sú poskytované na účet tretích osôb.

127 Z toho vyplýva, že pojem „služby maloobchodného predaja“ sa vzťahuje na služby, ktoré sú určené spotrebiteľovi a ktoré spočívajú v tom, že na účet predajcov, ktorí ponúkajú svoj tovar v obchodoch obchodnej galérie, zoskupujú rôzne tovary prostredníctvom siete obchodov, ktoré spotrebiteľovi umožňujú pohodlne si ich prezerať a zakúpiť, a zároveň ponúkajú rôzne služby odlišné od predaja, ktorých cieľom je priviesť tohto spotrebiteľa ku kúpe tovarov predávaných v týchto obchodoch.

128 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, ako Všeobecný súd správne rozhodol v bode 32 napadnutých rozsudkov, že výklad podaný Súdnym dvorom v bode 34 rozsudku Praktiker neumožňuje tvrdiť, že služby poskytované obchodnými galériami alebo obchodnými centrami sú automaticky vylúčené z pôsobnosti pojmu „služby maloobchodného predaja“ definovaného v triede 35 v zmysle Niceskej dohody.

129 Všeobecný súd v bode 33 napadnutých rozsudkov tiež správne uviedol, že výklad Súdneho dvora v bode 34 rozsudku Praktiker odporuje téze, podľa ktorej sú služby obchodnej galérie v podstate obmedzené na služby prenájmu a správy nehnuteľností. Tvrdí totiž, že pojem „rôzne služby“, ako je uvedený v danom bode rozsudku Praktiker, nevyhnutne zahŕňa služby organizované obchodnou galériou na účely zachovania príťažlivosti a praktických výhod takéhoto obchodného miesta, pričom cieľom je umožniť zákazníkom zaujímajúcim sa o rôzne tovary, aby si ich mohli pohodlne prezrieť a zakúpiť v sieti obchodov.

130 Všeobecný súd teda mohol v bode 34 napadnutých rozsudkov správne rozhodnúť, že pojem „služby maloobchodného predaja“ zahŕňa služby poskytované obchodnou galériou jednak spotrebiteľovi s cieľom umožniť mu pohodlne si prezrieť a zakúpiť tento tovar a jednak v prospech predajcov, ktorí sa v dotknutej galérii nachádzajú.

131 V bodoch 70 a 71 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd konštatoval, že pokiaľ ide o služby patriace do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody, súd Únie určil, že pre služby maloobchodného predaja je nevyhnutné, aby boli tovary ponúkané na predaj presne uvedené. Vyvodil z toho, že keďže neexistuje nijaký presný údaj, pokiaľ ide o tovary, ktoré sa predávajú v rôznych predajniach nachádzajúcich sa v obchodnej galérii, ako je Burlington Arcade, nie je možné si vytvoriť akékoľvek prepojenie medzi týmito tovarmi a tovarmi, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka – pričom definícia poskytnutá spoločnosťou Tulliallan Burlington týkajúca sa luxusných tovarov nie je dostatočná na objasnenie, o aké tovary ide. Podľa Všeobecného súdu preto v prípade neexistencie takéhoto spresnenia nie je možné preukázať podobnosť alebo komplementárnosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky.

132 V tejto súvislosti treba uviesť, že Súdny dvor síce rozhodol, že na účely zápisu ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje na služby poskytované v rámci maloobchodu, nie je potrebné konkrétne označiť službu alebo služby, pre ktoré sa tento zápis žiada, ale naopak treba od prihlasovateľa vyžadovať, aby špecifikoval tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa tieto služby týkajú (rozsudok Praktiker, body 49 a 50).

133 Súdny dvor však na jednej strane spresnil, že judikatúra vyplývajúca z rozsudku Praktiker sa týka len prihlášok ochranných známok a netýka sa ochrany ochranných známok zapísaných ku dňu vyhlásenia uvedeného rozsudku (rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 45). Keďže v prejednávanej veci tri staršie britské ochranné známky spoločnosti Tulliallan Burlington, ktoré táto spoločnosť uvádza na podporu svojej námietky, boli zapísané pred dátumom vyhlásenia rozsudku Praktiker, v každom prípade neboli dotknuté povinnosťou vyplývajúcou z tohto rozsudku.

134 Na druhej strane z úvah uvedených v rozsudku Praktiker pripomenutých v bode 132 tohto rozsudku nemožno vyvodiť, že ak je ochranná známka týkajúca sa služieb maloobchodného predaja, ktorá bola zapísaná po vyhlásení tohto rozsudku, uvedená na podporu dôvodu námietky uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, tento dôvod námietky možno hneď na úvod vylúčiť jednoduchým odvolaním sa na neexistenciu akéhokoľvek presného údaju týkajúceho sa tovarov, ktoré môžu byť dotknuté službami maloobchodného predaja, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka.

135 Takýto postup by znamenal popretie možnosti odvolávať sa na staršiu ochrannú známku s cieľom zabrániť zápisu zhodnej alebo podobnej ochrannej známky pre podobné tovary alebo služby, a v dôsledku toho odmietnutie priznať tejto ochrannej známke akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť, hoci táto ochranná známka je stále zapísaná a k jej neplatnosti z jedného z dôvodov uvedených v nariadení č. 207/2009 nedošlo.

136 Okrem toho, ako v podstate uvádza EUIPO, je možné prostredníctvom žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom používaní staršej ochrannej známky v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 presne určiť tovary, na ktoré sa vzťahujú služby, pre ktoré sa staršia ochranná známka používala, a teda podľa poslednej vety tohto odseku zohľadniť na účely preskúmania námietky len tieto tovary.

137 Zo všetkých predchádzajúcich úvah tak vyplýva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 71 napadnutých rozsudkov konštatoval, že neexistencia akéhokoľvek presného údaju týkajúceho sa tovarov, ktoré sa môžu predávať v rôznych obchodoch tvoriacich obchodnú galériu, ako je galéria uvedená v starších ochranných známkach, bránila vytvoreniu akéhokoľvek prepojenia medzi týmito tovarmi a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky. Preto bez toho, aby bolo potrebné skúmať zvyšnú časť argumentácie spoločnosti Tulliallan Burlington, treba tretiemu odvolaciemu dôvodu vyhovieť.

O žalobe v prvostupňovom konaní

138 Podľa článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej Únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu sám vydať konečný rozsudok, ak to stav konania dovoľuje. V tomto prípade ide o štyri veci, o ktorých rozhodoval Všeobecný súd.

139 Svojím prvým žalobným dôvodom predloženým Všeobecnému súdu Tulliallan Burlington v podstate vytýka štvrtému odvolaciemu senátu, že porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

140 Štvrtý odvolací senát sa mal konkrétne dopustiť nesprávneho výkladu pojmu „služby maloobchodného predaja“ označujúceho časť služieb zaradených do triedy 35 v zmysle Niceskej dohody, vo vzťahu ku ktorej nebolo preukázané dobré meno starších ochranných známok.

141 Okrem toho svojím tretím žalobným dôvodom Tulliallan Burlington v podstate vytýka štvrtému odvolaciemu senátu, že porušil článok 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia najmä z dôvodu, že nezohľadnil skutočnosť, že spotrebitelia dotknutí službami jej obchodnej galérie sú tí istí ako spotrebitelia tovarov, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky.

142 Štvrtý odvolací senát sa v bode 18 sporných rozhodnutí domnieval, že činnosť spoločnosti Tulliallan Burlington nesúvisí s činnosťou maloobchodného predaja a spočíva len v prenájme obchodov a kancelárií v jej obchodnej galérii. Na základe toho dospel k záveru, že Tulliallan Burlington poskytuje svojim zákazníkom len služby správy nehnuteľností, a nie služby maloobchodného predaja.

143 V tejto súvislosti z bodov 124 až 127 tohto rozsudku vyplýva, že pojem „služby maloobchodného predaja“ zahŕňa služby poskytované obchodnou galériou spotrebiteľovi s cieľom umožniť mu pohodlne si tovary prezrieť a zakúpiť, ako aj v prospech predajcov, ktorých obchody sa v dotknutej galérii nachádzajú.

144 Z toho vyplýva, že štvrtý odvolací senát sa tým, že použil reštriktívnu definíciu pojmu „služby maloobchodného predaja“ a nezohľadnil skutočnosť, že Tulliallan Burlington poskytovala takéto služby, jednak dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že tomuto pojmu priznal príliš reštriktívny význam, a jednak nesprávne kvalifikoval skutkové okolnosti.

145 Preto treba vyhovieť prvému a tretiemu žalobnému dôvodu a zrušiť sporné rozhodnutia bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ostatné žalobné dôvody.

O trovách

146 Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou vo veci samej, potom rozhodne aj o trovách konania.

147 Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na odvolacie konanie na základe jeho článku 184 ods. 1, každý účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

148 Keďže Tulliallan Burlington navrhla zaviazať EUIPO a spoločnosť Burlington Fashion na náhradu trov konania a títo nemali úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť im povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a rovnakým dielom nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Tulliallan Burlington tak v konaniach na prvom stupni vo veciach T-120/16 až T-123/16, ako aj v odvolacích konaniach.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

1. **Rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neuverejnený, EU:T:2017:872); zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neuverejnený, EU:T:2017:871), a zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neuverejnený, EU:T:2017:870), sa zrušujú.**

2. **Rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 11. januára 2016 (veci R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 a R 1635/2013-4), týkajúce sa štyroch námietkových konaní medzi spoločnosťami Tulliallan Burlington Ltd a Burlington Fashion GmbH, sa zrušujú.**

3. **Burlington Fashion GmbH a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní rovnakým dielom nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Tulliallan Burlington Ltd tak v konaniach na prvom stupni vo veciach T-120/16 až T-123/16, ako aj v odvolacích konaniach.**

Podpisy