Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)

z dnia 4 marca 2020 r.*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Słowne i graficzne znaki towarowe „BURLINGTON” – Sprzeciw właściciela wcześniejszych słownych i graficznych znaków towarowych „BURLINGTON” i „BURLINGTON ARCADE” – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Porozumienie nicejskie – Klasa 35 – Pojęcie „usług sprzedaży detalicznej” – Artykuł 8 ust. 4 – Bezprawne używanie nazwy – Artykuł 8 ust. 5 – Renoma – Kryteria oceny – Podobieństwo towarów i usług – Oddalenie sprzeciwu

W sprawach połączonych od C-155/18 P do C-158/18 P

mających za przedmiot cztery odwołania w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 22 lutego 2018 r.,

Tulliallan Burlington Ltd, z siedzibą w Saint-Hélier (Jersey), reprezentowana przez A. Norrisa, barrister,

strona skarżąca w sprawach od C-155/18 P do C-158/18 P,

w których drugą stroną postępowania jest:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez M. Fischera oraz D. Botisa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Burlington Fashion GmbH, z siedzibą w Schmallenberg (Niemcy), reprezentowana przez A. Parr, Rechtsanwältin,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (czwarta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes izby, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (sprawozdawczyni) i N. Piçarra, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Hogan,

sekretarz: M. Longar, administrator,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 kwietnia 2019 r.,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r.,

* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

Wyrok

1 W swoich odwołaniach Tulliallan Burlington Ltd wnosi o uchylenie wyroków Sądu Unii Europejskiej: z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, niepublikowany, EU:T:2017:872), z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, niepublikowany, EU:T:2017:871) i z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niepublikowany, EU:T:2017:870) (zwanych dalej łącznie „zaskarżonymi wyrokami"), w których Sąd oddalił jej skargi o stwierdzenie nieważności czterech decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 stycznia 2016 r. (sprawy R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 i R 1635/2013-4, zwanych dalej łącznie „spornymi decyzjami") w przedmiocie czterech postępowań w sprawie sprzeciwu między Tulliallan Burlington a Burlington Fashion GmbH.

Ramy prawne

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006, L 386, s. 14) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94").

3 Z dniem 13 kwietnia 2009 r. rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone i zastąpione przez rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Rozporządzenie nr 207/2009 zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Zmienione rozporządzenie nr 207/2009 zostało uchylone i zastąpione z dniem 1 października 2017 r. przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

4 Z uwagi na daty złożenia wniosków o rejestrację przedmiotowych znaków towarowych, a mianowicie 19 sierpnia 2008 r. dla rejestracji nr 982020 i 982021, 2 kwietnia 2009 r. dla rejestracji nr 1007952 oraz 8 września 2009 r. dla rejestracji nr 1017273, które to daty mają decydujące znaczenie dla określenia mającego zastosowanie prawa materialnego, spór w niniejszych sprawach podlega z jednej strony przepisom proceduralnym rozporządzenia nr 207/2009, a z drugiej strony przepisom materialnym rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do rejestracji nr 982020, 982021 i 1007952 oraz przepisom materialnym rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do rejestracji nr 1017273. Istotne dla potrzeb sporu w niniejszych sprawach przepisy materialne tych dwóch rozporządzeń są co do istoty identyczne.

5 Artykuł 8 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji", którego przepisy zostały przejęte w art. 8 rozporządzenia nr 207/2009, stanowił:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[…]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[…]

4. W przypadku sprzeciwu właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspólnotowe lub prawo państwa członkowskiego regulują taki znak:

a) prawa do tego znaku zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego.

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależne korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego”.

6 Artykuł 43 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Rozpatrywanie sprzeciwu”, przewidywał w ust. 1–3, których przepisy zostały przejęte w art. 42 rozporządzenia nr 207/2009:

„1. Rozpatrując sprzeciw, Urząd wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urząd uwag dotyczących materiałów przedstawionych przez inne strony lub Urząd.

2. Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był rzeczywiście używany we Wspólnocie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany i które on przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy był używany tylko dla części towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, do celów rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych określonych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, używaniem we Wspólnocie [zastępując używanie we Wspólnocie używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.

7 Artykuł 44 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Wycofanie, ograniczenie oraz zmiana zgłoszenia", którego przepisy zostały przejęte w art. 43 rozporządzenia nr 207/2009, miał następujące brzmienie:

„1. Zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług. W przypadku gdy zgłoszenie zostało już opublikowane, publikuje się również wycofanie lub ograniczenie.

2. W innych przypadkach zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego może być zmienione na wniosek zgłaszającego tylko w celu korekty adresu i nazwiska (nazwy) zgłaszającego, błędów językowych lub maszynowych lub oczywistych pomyłek, pod warunkiem że taka korekta nie zmienia istotnie znaku towarowego lub nie rozszerza wykazu towarów lub usług. W przypadku gdy zmiany dotyczą sposobu przedstawienia znaku towarowego lub wykazu towarów lub usług, i jeżeli te zmiany dokonane są po publikacji zgłoszenia, zgłoszenie znaku towarowego publikowane jest jako zmienione".

8 Artykuł 63 rozporządzenia nr 207/2009, zawarty w tytule VII tego rozporządzenia, opatrzonym nagłówkiem „Odwołanie", przewiduje w ust. 2:

„W trakcie rozpatrywania odwołania izba odwoławcza wzywa strony, tak często jak to jest konieczne, do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbę odwoławczą uwag dotyczących materiałów przekazanych przez inne strony lub izbę".

9 Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi:

„Decyzje [EUIPO] zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich uwag".

10 Zgodnie z art. 76 tego rozporządzenia:

„1. W trakcie postępowania [EUIPO] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji [EUIPO] ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. [EUIPO] może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie".

11 Artykuł 151 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi:

„1. Rejestracja międzynarodowa wskazująca [Unię Europejską] ma ten sam skutek co zgłoszenie [znaku towarowego Unii Europejskiej] od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub od dnia późniejszego wskazania [Unii] w zastosowaniu art. 3b ust. 2 protokołu madryckiego.

2. Jeżeli nie notyfikowano odmowy w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 protokołu madryckiego lub jeżeli wszelkie odmowy zostały wycofane, od dnia określonego w ust. 1 rejestracja międzynarodowa znaku wskazującego [Unię] ma ten sam skutek co rejestracja znaku jako [znaku towarowego Unii Europejskiej]".

12 Artykuł 156 ust. 1–3 tego samego rozporządzenia przewiduje:

„1. Przeciwko rejestracji międzynarodowej wskazującej [Unię] przysługuje sprzeciw w taki sam sposób jak w przypadku opublikowanych zgłoszeń [znaków towarowych Unii Europejskiej].

2. Zawiadomienie o sprzeciwie wnosi się w terminie trzech miesięcy, który rozpoczyna się sześć miesięcy po dniu publikacji w zastosowaniu art. 152 ust. 1. Sprzeciw traktuje się za należycie wniesiony, jeśli uiszczona została opłata za sprzeciw.

3. Odmowa ochrony zastępuje odrzucenie zgłoszenia [znaku towarowego Unii Europejskiej]".

13 Zasada 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. 2005, L 172, s. 4) (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym"), zatytułowana „Uzasadnienie sprzeciwu", przewiduje w ust. 1:

„[EUIPO] daje stronie wnoszącej sprzeciw możliwość przedstawienia faktów, dowodów i argumentów na poparcie sprzeciwu lub uzupełnienia faktów, dowodów i argumentów, które zostały już przedstawione zgodnie z zasadą 15 ust. 3, w określonym przez [EUIPO] terminie […]".

14 Zgodnie z zasadą 50 ust. 1 tego rozporządzenia:

„Jeżeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszące się do postępowania przed instancją, która wydała decyzję, od której wnosi się odwołanie, stosuje się mutatis mutandis do postępowania odwoławczego.

[…]

W przypadku gdy odwołanie dotyczy decyzji Wydziału Sprzeciwów, izba ogranicza rozpatrywanie odwołania do faktów i dowodów przedstawionych w terminie ustalonym lub określonym przez Wydział Sprzeciwów zgodnie z postanowieniami rozporządzenia i niniejszych zasad, chyba że izba uzna, iż należy uwzględnić dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody zgodnie z art. [76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009]".

15 Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwane dalej „porozumieniem nicejskim"), zostało zawarte na podstawie art. 19 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, podpisanej w Paryżu w dniu 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i zmienionej dnia 28 września 1979 r. (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr 11851, s. 305), który zastrzega na rzecz państw będących członkami związku prawo do zawierania oddzielnie między nimi porozumień szczególnych w sprawach ochrony własności przemysłowej.

16 W ustanowionej w tym porozumieniu klasyfikacji klasa 35, dotycząca usług, jest zatytułowana w następujący sposób:

„Usługi reklamowe, marketingowe, promocyjne; zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi biurowe".

17 Zgodnie z uwagą wyjaśniającą do tej klasy:

„Klasa 35 obejmuje głównie usługi świadczone przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:

1. pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub

2. pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych,

a jednostki usługowe zajmujące się reklamą biorą na siebie odpowiedzialność za łączność z odbiorcami, za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków przekazu odnośnie [do] wszystkich rodzajów towarów i usług.

Klasa ta obejmuje w szczególności:

– wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu), tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach; usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy;

– usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych;

– usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak dystrybucja prospektów, bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty, dystrybucja próbek. Klasa ta może odnosić się do reklamy połączonej z innymi usługami, takimi jak pożyczki bankowe lub reklama radiowa.

[…]”.

Okoliczności powstania sporów i sporne decyzje

18 Okoliczności powstania sporów opisane w zaskarżonych wyrokach można streścić następująco.

19 W dniach 20 listopada 2008 r., 13 sierpnia 2009 r. i 12 listopada 2009 r. interwenient w postępowaniu przed Sądem, Burlington Fashion, złożyła wnioski o udzielenie w Unii ochrony dla następujących rejestracji międzynarodowych:

– rejestracji międzynarodowej nr 1017273 wskazującej Unię Europejską i udzielającej ochrony w odniesieniu do przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



– rejestracji międzynarodowej nr 1007952 wskazującej Unię Europejską i udzielającej ochrony w odniesieniu do przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



– rejestracji międzynarodowej nr 982021 wskazującej Unię Europejską i udzielającej ochrony w odniesieniu do przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego:



– rejestracji międzynarodowej nr W982020 wskazującej Unię Europejską i udzielającej ochrony w odniesieniu do słownego znaku towarowego BURLINGTON.

20 Towary, dla których wystąpiono o udzielenie ochrony, należą do klas 3, 14, 18 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

– klasa 3: „mydła do celów kosmetycznych, mydła do tkanin, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, pielęgnowania i upiększania skóry, skóry głowy i włosów; środki toaletowe, należące do tej klasy dezodoranty do użytku osobistego, preparaty do stosowania przed goleniem i preparaty do stosowania po goleniu”;

– klasa 14: „biżuteria i wyroby jubilerskie, zegarki”;

– klasa 18: „skóra i imitacje skóry, a mianowicie walizki, torby (należące do tej klasy); niewielkie artykuły ze skóry (należące do tej klasy), w szczególności portmonetki, portfele, etui na klucze; parasole i osłony przeciwsłoneczne w formie parasoli”; oraz

– klasa 25: „obuwie codzienne, odzież, nakrycia głowy, paski”.

21 W dniach 12 sierpnia 2009 r., 17 maja 2010 r. i 16 sierpnia 2010 r. Tulliallan Burlington wniosła sprzeciw na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 wobec rejestracji zgłoszonych znaków towarowych dla towarów należących do klas 3, 14 i 18. Sprzeciw został w szczególności umotywowany koniecznością ochrony następujących wcześniejszych znaków towarowych i praw, z których uprawniona jest Tulliallan Burlington:

– słownego znaku towarowego BURLINGTON, zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 2314342 w dniu 5 grudnia 2003 r., którego rejestrację prawidłowo przedłużono w dniu 29 października 2012 r., obejmującego usługi należące do następujących klas:

  – klasa 35: „wynajmowanie i leasingowanie przestrzeni reklamowej; organizowanie wystaw dla celów handlowych lub reklamowych; organizowanie targów handlowych; usługi reklamowe i promocyjne oraz odpowiadające im usługi informacyjne; grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów umożliwiające klientom obejrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej”; oraz

  – klasa 36: „wynajem sklepów i biur; leasing nieruchomości lub zarządzanie nimi; leasing budynków lub przestrzeni w budynkach; zarządzanie nieruchomościami; usługi informacyjne dotyczące wynajmu sklepów i biur; usługi w zakresie nieruchomości; inwestycje kapitałowe, fundusze inwestycyjne wzajemne”;

– słownego znaku towarowego BURLINGTON ARCADE, zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 2314343 w dniu 7 listopada 2003 r., którego rejestrację prawidłowo przedłużono w dniu 29 października 2012 r., dla tych samych usług należących do klas 35 i 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz dla usług należących do klasy 41 tego porozumienia i odpowiadających następującemu opisowi: „usługi rozrywkowe; organizowanie zawodów; organizowanie wystaw; udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji; wystawianie spektakli na żywo; udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego; przekaz muzyki na żywo i dostarczanie rozrywki na żywo; udostępnianie sprzętu i obiektów dla występów zespołów muzycznych na żywo; zapewnianie rozrywki na żywo; występy muzyczne na żywo; usługi w formie występów muzycznych na żywo; organizowanie występów na żywo”;

– przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie pod numerem 2330341 w dniu 7 listopada 2003 r., którego rejestrację prawidłowo przedłużono w dniu 25 kwietnia 2013 r., obejmującego wskazane powyżej usługi należące do klas 35, 36 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



– przedstawionego poniżej graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem

3618857 w dniu 16 października 2006 r. i ograniczonego, w następstwie postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku nr 8715 C, do wskazanych poniżej usług należących do klas 35, 36 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



– klasa 35: „usługi reklamowe i promocyjne oraz odpowiadające im usługi informacyjne; grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów, umożliwiające klientom obejrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej”;

– klasa 36: „wynajem sklepów; leasing nieruchomości lub zarządzanie nimi; leasing budynków lub przestrzeni w budynkach; usługi zarządzania nieruchomościami; usługi informacyjne dotyczące wynajmu sklepów”; i

– klasa 41: „usługi rozrywkowe; świadczenie usług rozrywkowych na żywo”.

22 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 207/2009.

23 Decyzjami z dnia 10 lipca 2013 r., 8 października 2013 r., 8 listopada 2013 r. i 22 listopada 2013 r. Wydział Sprzeciwów, po rozpatrzeniu sprzeciwów wyłącznie na podstawie wcześniejszego unijnego znaku towarowego nr 3618857, uwzględnił sprzeciwy dla przedmiotowych towarów należących do klas 3, 14 i 18 i obciążył interwenienta kosztami postępowania.

24 W dniach 20 sierpnia 2013 r., 3 grudnia 2013 r., 11 grudnia 2013 r. i 2 stycznia 2014 r. Burlington Fashion – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła do EUIPO cztery odwołania od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

25 W drodze spornych decyzji Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzje Wydziału Sprzeciwów i oddaliła wspomniane sprzeciwy.

26 W spornych decyzjach Czwarta Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, po pierwsze, co się tyczy art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, że renoma wcześniejszych graficznych znaków towarowych została dowiedziona na odpowiednim obszarze w odniesieniu do usług należących do klas 35 i 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, z wyjątkiem usługi „grupowania, na rachunek osób trzecich, różnych towarów umożliwiającego klientom […] nabycie ich na dogodnych warunkach w sieci sklepów niewyspecjalizowanej sprzedaży detalicznej.” Po drugie, jeżeli chodzi o podstawę wskazaną w art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, Czwarta Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że Tulliallan Burlington nie wykazała istnienia przesłanek stwierdzenia mylącego przedstawienia i szkody wyrządzonej w odniesieniu do docelowego kręgu odbiorców. Po trzecie, co się tyczy podstawy opartej na art. 8 ust. 1 lit. b) owego rozporządzenia, Izba stwierdziła w istocie, że rozpatrywane towary i usługi są odmienne i że wykluczone jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, niezależnie od podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych.

Postępowania przed Sądem i zaskarżone wyroki

27 Pismami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 23 marca 2016 r. Tulliallan Burlington wniosła cztery skargi na sporne decyzje.

28 Na poparcie każdej ze skarg Tulliallan Burlington podniosła trzy zarzuty, oparte co do istoty na: zarzut pierwszy – naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, wadliwości proceduralnej i naruszeniu przepisów postępowania, zarzut drugi – naruszeniu obowiązku uzasadnienia, naruszeniu prawa do bycia wysłuchanym oraz naruszeniu art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, i zarzut trzeci – naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

29 W zaskarżonych wyrokach, mających identyczne sentencje i uzasadnienia, Sąd oddalił wszystkie zarzuty podniesione przez Tulliallan Burlington.

30 W odniesieniu do zarzutu pierwszego Sąd zauważył w pkt 28 zaskarżonych wyroków, że zdaniem Czwartej Izby Odwoławczej, co się tyczy usługi sprzedaży detalicznej należącej do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, renoma wcześniejszych znaków towarowych nie została wykazana.

31 W pkt 33 zaskarżonych wyroków Sąd uznał, że wykładnia dokonana przez Trybunał w pkt 34 wyroku z dnia 7 lipca 2005 r., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, zwanego dalej „wyrokiem w sprawie Praktiker", EU:C:2005:425) stoi na przeszkodzie wysuwanej przez EUIPO tezie, zgodnie z którą usługi galerii handlowej są zasadniczo ograniczone do usług najmu nieruchomości i zarządzania nimi i że w konsekwencji klienci, do których skierowane są te usługi, są głównie osobami zainteresowanymi najmem sklepów lub biur znajdujących się we wspomnianej galerii.

32 Sąd wyprowadził z tego wniosek, w pkt 34 zaskarżonych wyroków, że w świetle brzmienia klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego pojęcie „usług sprzedaży detalicznej", tak jak zostało ono zinterpretowane przez Trybunał w pkt 34 wyroku w sprawie Praktiker, obejmuje także usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową. W następnym punkcie zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził, że przyjęta przez Czwartą Izbę Odwoławczą rygorystyczna wykładnia pojęcia „usług sprzedaży detalicznej" jest błędna, a Tulliallan Burlington mogła powołać się na ochronę renomy wcześniejszych znaków towarowych dla ogółu usług oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi należących do owej klasy 35.

33 Przypomniawszy, w pkt 37–42 zaskarżonych wyroków, orzecznictwo Trybunału dotyczące przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 ochrony znaków towarowych cieszących się renomą, Sąd uznał, w pkt 43 zaskarżonych wyroków, że w omawianym wypadku Tulliallan Burlington nie przedstawiła przed Czwartą Izbą Odwoławczą lub Sądem spójnych okoliczności pozwalających stwierdzić, że używanie zgłoszonych znaków towarowych skutkuje czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych. W następnych punktach zaskarżonych wyroków Sąd wskazał, że mimo iż Tulliallan Burlington podkreśla „prawie wyjątkowy" charakter wcześniejszych znaków towarowych, nie przedstawiła ona konkretnych informacji mogących dowieść, iż używanie zgłoszonych znaków towarowych zmniejsza atrakcyjność jej wcześniejszych znaków towarowych.

34 Jeśli chodzi o powoływaną wadliwość proceduralną, jaką miałyby być dotknięte sporne decyzje, Sąd wskazał, w pkt 46 zaskarżonych wyroków, że uwagi Tulliallan Burlington zostały należycie uwzględnione przez właściwe instancje EUIPO, a w konsekwencji oddalił ów argument jako bezzasadny.

35 Co się tyczy zarzutu drugiego, Sąd przede wszystkim oddalił argumentację Tulliallan Burlington dotyczącą naruszenia obowiązku uzasadnienia, a także naruszenia prawa do bycia wysłuchanym. W szczególności Sąd uznał w pkt 53 zaskarżonych wyroków, że Tulliallan Burlington mogła w rzeczywistości przedstawić uwagi w przedmiocie przesłanek określonych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

36 W tym względzie Sąd przyjął co do istoty w pkt 54 i 55 zaskarżonych wyroków, że o ile przed Czwartą Izbą Odwoławczą Tulliallan Burlington nie rozwinęła zarzutu szczegółowego, który sama podniosła w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, a mianowicie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, o tyle owej Izbie Odwoławczej nie można zarzucać braku wezwania stron do przedstawienia dodatkowych uwag w tym względzie.

37 W dalszej kolejności Sąd stwierdził, przypomniawszy w pkt 56–58 zaskarżonych wyroków orzecznictwo dotyczące przesłanek określonych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 oraz dotyczące ciężaru dowodu, że Tulliallan Burlington nie przedstawiła okoliczności faktycznych ani prawnych niezbędnych dla wykazania, że należycie spełniono przesłanki związane ze stosowaniem tego przepisu, lecz ograniczyła się do wskazania przed Czwartą Izbą Odwoławczą, że podtrzymuje argumenty przedstawione przed Wydziałem Sprzeciwów.

38 W konsekwencji Sąd oddalił zarzut drugi, uznając, że Czwarta Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, iż Tulliallan Burlington nie wykazała spełnienia przesłanek uzasadniających powództwa oparte na bezprawnym używaniu nazwy.

39 Jeśli chodzi o zarzut trzeci Sąd stwierdził, przypomniawszy w pkt 66–68 zaskarżonych wyroków orzecznictwo dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, że Czwarta Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, iż towary oznaczone zgłoszonymi znakami towarowymi i usługi objęte wcześniejszymi znakami towarowymi i należące do klas 35 i 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego nie są podobne. W odniesieniu konkretnie do klasy 35 Sąd przypomniał w pkt 70 zaskarżonych wyroków, iż sąd Unii przyjął, że w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej konieczne jest precyzyjne wskazanie towarów oferowanych do sprzedaży. W tym względzie Sąd odniósł się do wyroku w sprawie Praktiker (pkt 50) i do wyroku z dnia 24 września 2008 r., Oakley/OHIM – Venticinque (O STORE), (T-116/06, EU:T:2008:399, pkt 44).

40 Tymczasem zdaniem Sądu w braku wskazania towarów, jakie mogą być sprzedawane w różnych sklepach galerii handlowej takiej jak Burlington Arcade, nie było możliwe wykazanie podobieństwa lub komplementarności między usługami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi. Z powyższego Sąd wywiódł, w pkt 72 zaskarżonych wyroków, że argument Tulliallan Burlington, zgodnie z którym w odniesieniu do usług galerii handlowych nie jest niezbędne uściślenie konkretnych towarów, musi zostać odrzucony z tego względu, że w świetle brzmienia opisu klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego pojęcie „usług sprzedaży detalicznej" w wykładni nadanej mu przez Trybunał w pkt 34 wyroku w sprawie Praktiker obejmuje usługi sprzedaży świadczone przez galerię handlową.

41 Sąd orzekł zatem, w pkt 74 zaskarżonych wyroków, że jedna z koniecznych przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie jest spełniona i że w konsekwencji należy oddalić zarzut trzeci oraz skargę w całości.

Przebieg postępowania przed Trybunałem i żądania stron

42 W swoich odwołaniach Tulliallan Burlington wnosi do Trybunału o:

– uchylenie zaskarżonych wyroków w zakresie, w jakim oddalają jej skargi na sporne decyzje;

– stwierdzenie nieważności spornych decyzji lub – tytułem żądania ewentualnego – skierowanie spraw do ponownego rozpoznania przez Sąd zgodnie z wyrokiem Trybunału; oraz

– obciążenie EUIPO i Burlington Fashion kosztami postępowania.

43 EUIPO wnosi do Trybunału o:

– uchylenie zaskarżonych wyroków w zakresie, w jakim Sąd oddalił skargi oparte na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz trzech wcześniejszych brytyjskich znakach towarowych nr 2314342, nr 2314343 i nr 2330341;

– oddalenie odwołań w pozostałym zakresie; oraz

– obciążenie każdej ze stron jej własnymi kosztami.

44 Burlington Fashion wnosi do Trybunału o:

– oddalenie odwołań w całości; oraz

– obciążenie Tulliallan Burlington kosztami i wydatkami poniesionymi przez Burlington Fashion w związku z postępowaniami przed Trybunałem, Sądem oraz Czwartą Izbą Odwoławczą.

45 Decyzją prezesa Trybunału z dnia 12 czerwca 2018 r. sprawy zostały połączone do celów pisemnego i ustnego etapu postępowania, jak również wydania wyroku.

W przedmiocie odwołań

46 Na poparcie odwołań Tulliallan Burlington podnosi trzy zarzuty, identyczne we wszystkich czterech rozpatrywanych sprawach, dotyczące naruszenia, po pierwsze – art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, po drugie – art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia, i po trzecie – art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego odwołań

Argumentacja stron

47 Zarzut pierwszy podniesiony przez Tulliallan Burlington oparty jest na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczącego sprzeciwu opartego na naruszeniu renomy wcześniejszego znaku towarowego.

48 Zarzut ten dzieli się co do istoty na trzy części.

49 W części pierwszej zarzutu pierwszego Tulliallan Burlington wskazuje, że zważywszy na dowody dotyczące charakteru i zakresu owej renomy, Sąd powinien był orzec, w oparciu o ogólną ocenę uwzględniającą czynniki przedstawione w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 42), że właściwy krąg odbiorców zauważyłby związek między wcześniejszymi znakami towarowymi a zgłoszonymi znakami towarowymi.

50 Usługi galerii handlowej wymagają bowiem zdaniem tej spółki interakcji z końcowymi konsumentami towarów sprzedawanych w jej sklepach. Sprzedawcy detaliczni prowadzący sklepy w tej galerii oraz ich towary zyskaliby prestiż dzięki kojarzeniu ich z galerią handlową Burlington Arcade, a konsument powiązałby wcześniejsze znaki towarowe ze sprzedażą towarów luksusowych, takich jak w szczególności biżuteria, wyroby skórzane czy też perfumy.

51 Tymczasem zamiast stwierdzić istnienie związku między wcześniejszymi znakami towarowymi a zgłoszonymi znakami towarowymi, Sąd zbadał szkodę dla odróżniającego charakteru i nienależne korzyści z tego czerpane.

52 W części drugiej zarzutu pierwszego, odnoszącej się do osłabienia charakteru odróżniającego i korzyści nienależnie z tego czerpanej, Tulliallan Burlington twierdzi, że Sąd w pkt 36–44 zaskarżonych wyroków orzekł, iż nie dostarczyła ona dowodów takiego osłabienia lub takiej korzyści w świetle kryteriów ustanowionych w przywołanym orzecznictwie.

53 Tymczasem w przekonaniu Tulliallan Burlington Sąd przyjął błędnie w pkt 44 i 45 zaskarżonych wyroków podejście bardziej wymagające niż to wymagane przez orzecznictwo. Wziął on bowiem pod uwagę renomę znaków towarowych sklepów galerii handlowej, a ta była bez znaczenia. Podobnie Sąd wziął pod uwagę fakt, że wyraz „Burlington” oznacza również inne bardzo znane miejsca, a nie dysponował jakimikolwiek dowodami ewentualnej renomy owych miejsc, skutkiem czego wymagał niemożliwego do osiągnięcia poziomu dowodu. Tym samym Sąd nie zastosował podejścia przyjętego przez Trybunał w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

54 Wreszcie Tulliallan Burlington twierdzi, że Sąd nie uwzględnił dostarczonych mu istotnych dowodów, które zostały również przedstawione przed Czwartą Izbą Odwoławczą, a które byłyby wystarczające w świetle orzecznictwa Trybunału (wyroki: z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 76, 77; a także z dnia 14 listopada 2013 r., Environmental Manufacturing/OHMI, C-383/12 P, EU:C:2013:741, pkt 43).

55 W części trzeciej zarzutu pierwszego Tulliallan Burlington powtarza przed Trybunałem jeden z zarzutów podniesionych na poparcie jej skarg o stwierdzenie nieważności spornych decyzji, zgodnie z którym Czwarta Izba Odwoławcza, a następnie Sąd, nie wzięły pod uwagę przedstawionych im argumentów.

56 Burlington Fashion wnosi o oddalenie zarzutu pierwszego odwołań w całości.

57 Jeśli chodzi o dwie pierwsze części zarzutu pierwszego podnosi ona, że Tulliallan Burlington nie wyjaśniła powodu, dla którego miałoby zachodzić ryzyko nienależnej korzyści lub szkody w odniesieniu do towarów należących do klas 3, 14 i 18 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Po pierwsze, nie można przyjąć tezy o wyjątkowym charakterze wcześniejszych znaków towarowych z tego względu, że identyczne lub podobne oznaczenie było także wykorzystywane od długiego czasu przez Burlington Fashion w odniesieniu do całej gamy różnych towarów. Po drugie, Tulliallan Burlington nie dostarczyła również dowodu związku między oznaczeniami chronionymi przez wcześniejsze znaki towarowe i galerią handlową Burlington Arcade.

58 Co więcej, w przekonaniu Burlington Fashion nie można zarzucać Sądowi, że narzucił Tulliallan Burlington standard dowodu wyższy niż ten wynikający z orzecznictwa. Wnoszący sprzeciw powinien bowiem jej zdaniem wykazać spełnienie dwóch autonomicznych przesłanek, a mianowicie, po pierwsze, rozmycia wizerunku i tożsamości cieszącego się renomą znaku towarowego w odbiorze zainteresowanego kręgu odbiorców, i po drugie, zmiany rynkowego zachowania tego kręgu. Tymczasem Sąd słusznie stwierdził w sformułowanych w pkt 43 zaskarżonych wyroków wnioskach, że Tulliallan Burlington nie przedstawiła przed Czwartą Izbą Odwoławczą ani przed Sądem dowodów wystarczających dla uznania, że te przesłanki zostały spełnione.

59 EUIPO uważa, że zarzut pierwszy odwołań należy oddalić w całości.

60 Jeśli chodzi o część pierwszą tego zarzutu, EUIPO twierdzi, że Sąd wyraźnie odniósł się do istotnego orzecznictwa dotyczącego oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi. Nawiązując do wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), Sąd stwierdził następnie co do istoty, iż okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się wielką renomą, nie wystarczy dla dowiedzenia, że używanie zgłoszonego znaku towarowego wiąże się lub może się wiązać z pobieraniem nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub ze szkodą dla nich. Sąd słusznie podkreślił, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego powinien jeszcze wykazać, że rynkowe zachowanie przeciętnego konsumenta towarów lub usług przez niego proponowanych mogło lub mogłoby ulec zmianie wskutek używania zgłoszonego znaku towarowego.

61 Co się tyczy części drugiej zarzutu pierwszego EUIPO jest zdania, że Sąd słusznie orzekł, iż Tulliallan Burlington nie przedstawiła dowodów wystarczających dla wykazania takiego ryzyka i że wymogi Sądu w dziedzinie dowodów nie są zbyt wygórowane, jako że ściśle zastosował się on do orzecznictwa Trybunału.

Ocena Trybunału

62 W ramach części pierwszej zarzutu pierwszego Tulliallan Burlington podnosi, że w zaskarżonych wyrokach Sąd nie zbadał istnienia związku między wcześniejszymi znakami towarowymi, których renomę uznał, a zgłoszonymi znakami towarowymi, w sytuacji gdy istnienie takiego związku jest przesłanką niezbędną dla stwierdzenia, na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, naruszenia wcześniejszych znaków towarowych.

63 W tym względzie należy zauważyć, że Trybunał orzekł w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo), że naruszenia cieszących się renomą znaków towarowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego zainteresowany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak.

64 W przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegają takiego związku, używanie późniejszego znaku towarowego nie może powodować czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego czy też działać na ich szkodę (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 31).

65 Trybunał uściślił jednak, że samo istnienie takiego związku nie może wystarczyć, aby stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń określonych w art. 8 ust. 5 owego rozporządzenia, które stanowią szczególny warunek objęcia cieszących się renomą znaków towarowych ochroną przewidzianą przez ten przepis (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 32).

66 Stosowanie tego przepisu uzależnione jest od spełnienia trzech przesłanek, a mianowicie: po pierwsze, musi istnieć związek między wcześniejszymi znakami towarowymi a zgłoszonymi znakami towarowymi, po drugie, wcześniejszy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie, powinien cieszyć się renomą, i po trzecie, powinno zachodzić ryzyko, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny będzie powodowało czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę. Ponieważ te trzy przesłanki muszą zostać spełnione łącznie, niespełnienie jednej z nich wystarczy, by zastosowanie wspomnianego przepisu było niemożliwe.

67 W analizowanych sprawach w ramach przeprowadzanej w trybie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 oceny Sąd stwierdził w pierwszej kolejności, w pkt 35 zaskarżonych wyroków, że Tulliallan Burlington może powołać się na ochronę renomy wcześniejszych znaków towarowych dla usług należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Następnie Sąd wskazał, w pkt 36 owych wyroków, że w spornych decyzjach Czwarta Izba Odwoławcza uznała, że między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie ma związku i że Tulliallan Burlington nie wykazała, iż używanie zgłoszonych znaków towarowych może skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych lub też może działać na ich szkodę. Jednakże zamiast przeprowadzenia oceny związku między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi Sąd przeszedł bezpośrednio do analizy trzeciej przesłanki ustanowionej w tym artykule, a mianowicie dotyczącej zróżnicowanego ryzyka naruszenia.

68 Przywoławszy w pkt 37–42 zaskarżonych wyroków orzecznictwo Trybunału dotyczące art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, Sąd rzeczywiście ograniczył się, w pkt 43–45 tych wyroków, do zatwierdzenia spornych decyzji poprzez uznanie co do istoty, że dowody przedstawione przez Tulliallan Burlington nie były wystarczające dla wykazania, że używanie zgłoszonych znaków towarowych zmniejszyłoby atrakcyjność wcześniejszych znaków towarowych.

69 Jak zostało przypomniane w pkt 66 niniejszego wyroku, stosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 jest uzależnione od spełnienia trzech kumulatywnych przesłanek, skutkiem czego niespełnienie jednej z nich wystarczy, by zastosowanie tego przepisu stało się niemożliwe.

70 Wynika z tego, że w zaskarżonych wyrokach Sąd mógł, nie naruszając prawa, zbadać najpierw – wychodząc z założenia, że konsumenci dostrzegą związek między zgłoszonymi znakami towarowymi a wcześniejszymi znakami towarowymi – czy istnieje ryzyko, że używanie pierwszych z nich wiąże się z czerpaniem nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy drugich z nich lub z działaniem na ich szkodę. Stwierdzając brak takiego ryzyka, Sąd wykluczył tym samym konieczność zbadania prawidłowości założenia, na którym się oparł, a mianowicie istnienia związku między wcześniejszymi znakami towarowymi a zgłoszonymi znakami towarowymi.

71 W konsekwencji należy oddalić część pierwszą zarzutu pierwszego jako bezzasadną.

72 W ramach części drugiej zarzutu pierwszego Tulliallan Burlington zarzuca Sądowi co do istoty, że ten naruszył prawo w swej ocenie istnienia ryzyka, iż używanie zgłoszonych znaków towarowych bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź też działa na ich szkodę w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

73 W tym względzie należy przypomnieć z jednej strony, że naruszeniami, przed którymi renomowanym znakom towarowym przysługuje ochrona ustanowiona w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego, i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 27).

74 Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby omawiany przepis znalazł zastosowanie (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 28).

75 Z drugiej strony o ile właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia rzeczywistego i aktualnego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009, o tyle winien on jednak przedstawić okoliczności wykazujące duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 38).

76 Istnienie jednego z naruszeń, o których mowa w omawianym przepisie, lub dużego prawdopodobieństwa zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości musi być oceniane całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, do których należą w szczególności intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz charakter i stopień pokrewności towarów i usług oznaczonych znakami (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 68).

77 Jeśli chodzi konkretnie o działanie na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, określaną również jako „osłabienie", „pomniejszanie" czy „rozmywanie" znaku towarowego, mamy z nią do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 29).

78 Trybunał uściślił również, że przedstawienie dowodu na okoliczność, iż używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego, lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 77).

79 W niniejszym przypadku w pkt 43 zaskarżonych wyroków Sąd stwierdził, że skarżąca nie przedstawiła przed Izbą Odwoławczą ani przed Sądem spójnych okoliczności pozwalających stwierdzić, że używanie zgłoszonych znaków towarowych „skutkuje czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych", odwołując się w ten sposób tylko do jednego z trzech typów naruszeń, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

80 Sąd uzasadnił to stwierdzenie, uściślając w pkt 44 zaskarżonych wyroków, że skarżąca nie „przedstawiła […] szczególnych okoliczności mogących wykazać fakt, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego zmniejsza atrakcyjność jej wcześniejszych znaków towarowych".

81 Jednakże, po pierwsze, dokonane przez Sąd dwuznaczne odniesienie do ewentualnego zmniejszenia „atrakcyjności" wcześniejszych znaków towarowych nie pozwala potwierdzić z pewnością, że rzeczywiście przeprowadził on ocenę istnienia ryzyka szkody dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Po drugie, stwierdzenie braku ryzyka takiego zmniejszenia nie pozwala zresztą wykazać braku ryzyka czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszych znaków towarowych w rozumieniu tego przepisu.

82 W pkt 45 zaskarżonych wyroków Sąd dodał, że „[o]koliczność […], że inny podmiot gospodarczy może używać znaku towarowego zawierającego termin »burlington« dla towarów podobnych do towarów sprzedawanych w londyńskiej galerii skarżącej, sama w sobie nie może wywrzeć wpływu – z punktu widzenia przeciętnego konsumenta – na atrakcyjność handlową owego miejsca".

83 Niemniej nawet przy założeniu, że powyższe stwierdzenie Sądu jest słuszne, nie odnosi się ono bezpośrednio do któregokolwiek z trzech typów naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Typy te nie odnoszą się bowiem do „atrakcyjności handlowej" miejsca wskazanego przez wcześniejszy znak towarowy, lecz dotyczą ryzyka, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub z renomy tego wcześniejszego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę.

84 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że Sąd nie dokonał oceny dowodów przedstawionych przez Tulliallan Burlington na poparcie motywu sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 przez pryzmat kryteriów przewidzianych w tym przepisie, a co za tym idzie, naruszył prawo.

85 Część drugą zarzutu pierwszego należy zatem uznać za zasadną. W konsekwencji należy uwzględnić zarzut pierwszy, bez konieczności badania jego trzeciej części.

W przedmiocie zarzutu drugiego odwołań

Argumentacja stron

86 Zarzut drugi podniesiony na poparcie odwołań dzieli się na dwie części. Część pierwsza oparta jest na naruszeniu prawa do bycia wysłuchanym, a część druga – na naruszeniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, dotyczącego powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy.

87 Co się tyczy części pierwszej zarzutu drugiego Tulliallan Burlington podnosi, że Wydział Sprzeciwów dokonał oceny ważności zgłoszonych znaków towarowych wyłącznie na podstawie wcześniejszego unijnego znaku towarowego i w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

88 Tymczasem Tulliallan Burlington, która przedstawiła również motywy sprzeciwu oparte na art. 8 ust. 1 i 4 tego rozporządzenia, podtrzymała ogół swych motywów sprzeciwu w postępowaniu przed Czwartą Izbą Odwoławczą. Czwarta Izba Odwoławcza w piśmie z dnia 28 września 2015 r. wyraziła zaś zamiar zbadania spraw również na podstawie wcześniejszego brytyjskiego znaku towarowego nr 2314343 i wezwała strony do przedstawienia uwag w przedmiocie tego znaku; nie wspomniała jednak o innych motywach badania ani nie wezwała stron do przedstawienia uwag w przedmiocie innego motywu.

89 Tulliallan Burlington zarzuca więc Sądowi, że nie przyznał, iż Czwarta Izba Odwoławcza powinna była wezwać strony do przedstawienia uwag w przedmiocie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. W pkt 54 zaskarżonych wyroków Sąd orzekł, że Czwarta Izba Odwoławcza nie miała obowiązku wezwać stron do przedstawienia dodatkowych uwag, co zdaniem Tulliallan Burlington narusza prawo do bycia wysłuchanym, chyba że jedynie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia ma być przedmiotem orzeczenia.

90 W ramach części drugiej zarzutu drugiego Tulliallan Burlington zarzuca Sądowi, że w pkt 62 zaskarżonych wyroków orzekł, iż nie wykazała ona, że spełnione zostały przesłanki z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Konkretniej rzecz ujmując – Tulliallan Burlington zarzuca Sądowi, że doszedł do błędnych wniosków, zważywszy na dowody, jakimi dysponowała Czwarta Izba Odwoławcza w odniesieniu do renomy wcześniejszych znaków towarowych.

91 EUIPO i Burlington Fashion wnoszą o oddalenie zarzutu drugiego podniesionego na poparcie odwołań.

Ocena Trybunału

92 W ramach części pierwszej zarzutu drugiego Tulliallan Burlington zarzuca Sądowi, że naruszył jej prawo do bycia wysłuchaną w ten sposób, że nie przyznał, iż Czwarta Izba Odwoławcza powinna była wezwać strony do przedstawienia uwag w przedmiocie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z tym, że w odróżnieniu od Wydziału Sprzeciwów EUIPO zamierzała ona poruszyć tę kwestię.

93 Zgodnie z art. 75 rozporządzenia nr 207/2009 decyzje EUIPO opierają się wyłącznie na motywach, co do których zainteresowane strony miały możliwość przedstawiania swoich uwag. Przepis ten ustanawia prawo stron do bycia wysłuchanymi w postępowaniu przed EUIPO.

94 Prawo to rozciąga się na wszystkie okoliczności faktyczne lub prawne, które stanowią podstawę decyzji, jednak nie na ostateczne stanowisko, jakie organ administracji zamierza zająć (postanowienie z dnia 8 września 2015 r., DTL/OHMI, C-62/15 P, niepublikowane, EU:C:2015:568, pkt 45). Prawo to nie wymaga również, by przed przyjęciem ostatecznego stanowiska co do oceny materiałów przedstawionych przez którąś stronę izba odwoławcza EUIPO była zobowiązana zaoferować tej stronie nową możliwość ustosunkowania się do wspomnianych materiałów (wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r., OHMI/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, pkt 53). Ponadto strona, która sama przedstawiła te okoliczności faktyczne i dowody, z założenia była w pełni w stanie przedstawić przy tej okazji ewentualne znaczenie, jakie mają one dla rozstrzygnięcia sporu (postanowienie z dnia 4 marca 2010 r., Kaul/OHMI, C-193/09 P, niepublikowane, EU:C:2010:121, pkt 66).

95 W niniejszym przypadku Tulliallan Burlington sama powołała, jako jeden z motywów swych sprzeciwów, art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i mogła przedstawić w tym zakresie argumenty i dowody, jakie uważała za istotne.

96 Sąd zauważył bowiem w pkt 53 zaskarżonych wyroków, że z akt przedmiotowej sprawy wynikało, że w toku postępowania przed instancjami EUIPO Tulliallan Burlington rzeczywiście mogła przedstawić uwagi. Tulliallan Burlington nie kwestionuje tego stwierdzenia i sama przyznaje w odwołaniach, że w złożonych przed Czwartą Izbą Odwoławczą uwagach z dnia 20 lutego 2014 r. podkreśliła, że podtrzymuje każdy z podanych motywów sprzeciwu, w tym ten oparty na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

97 Ponadto, jak orzekł Trybunał w wyroku z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 57), wskutek wniesionego do niej odwołania izba odwoławcza jest zobowiązana dokonać ponownej i całkowitej oceny sprzeciwu pod względem merytorycznym, zarówno pod kątem okoliczności faktycznych, jak i prawnych. Wynika z tego, że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza miała obowiązek dokonać nowej oceny wszystkich motywów sprzeciwu podniesionych przez Tulliallan Burlington, w tym w szczególności motywu opartego na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Tym samym Tulliallan Burlington mogła przedstawić w uwagach przed Izbą Odwoławczą wszelkie dodatkowe argumenty, jakie uważała za istotne, w odniesieniu do tego motywu sprzeciwu, przy czym nie było konieczne w tym względzie specjalne wezwanie jej do tego przez Izbę Odwoławczą.

98 Sąd słusznie więc orzekł, że nie można zarzucać Czwartej Izbie Odwoławczej, iż nie wezwała stron do złożenia dodatkowych uwag w tym przedmiocie.

99 Wynika z tego, że część pierwszą zarzutu drugiego należy oddalić jako bezzasadną.

100 W ramach części drugiej zarzutu drugiego Tulliallan Burlington zarzuca Sądowi, że popełnił błąd w ocenie w odniesieniu do dowodów przedstawionych na poparcie jej sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.

101 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału z art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE i z art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, iż odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych. Dlatego też jedynie Sąd jest uprawniony do ustalenia i dokonania oceny istotnych okoliczności faktycznych, a także do dokonania oceny dowodów. Ocena tego stanu faktycznego i środków dowodowych nie stanowi zatem – z zastrzeżeniem przypadków ich wypaczenia – kwestii prawnej, podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (wyrok z dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:961, pkt 47).

102 Ponadto takie wypaczenie musi w oczywisty sposób wynikać z akt sprawy, bez konieczności dokonywania nowej oceny faktów i dowodów. Do wnoszącego odwołanie należy dokładne wskazanie wypaczonych przez Sąd elementów i wykazanie błędów w analizie, które w jego przekonaniu doprowadziły do owego wypaczenia (wyrok dnia 13 listopada 2019 r., Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:961, pkt 48).

103 Tulliallan Burlington twierdzi co do istoty, że gdyby Sąd wziął pod uwagę dostarczone mu dowody w sposób, jaki ona postulowała, musiałby orzec, że miało miejsce bezprawne używanie nazwy. Należy jednakże stwierdzić, że wysuwając takie twierdzenie, Tulliallan Burlington ogranicza się do kwestionowania oceny faktów dokonanej w zaskarżonych wyrokach i nie podaje żadnych argumentów służących wykazaniu, że Sąd wypaczył istotne fakty lub dowody.

104 Wynika z tego, że część drugą zarzutu drugiego należy odrzucić jako niedopuszczalną.

105 W świetle powyższych rozważań zarzut drugi podniesiony na poparcie odwołań należy w części oddalić jako bezzasadny, a w części odrzucić jako niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego odwołań

Argumentacja stron

106 Zarzut trzeci podniesiony na poparcie odwołań oparty jest na naruszeniach art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut ten składa się z czterech części.

107 W ramach części pierwszej zarzutu trzeciego Tulliallan Burlington wskazuje, że Trybunał orzekł, w wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 48), iż wynikający z wyroku w sprawie Praktiker wymóg, zgodnie z którym zgłaszający znak towarowy oznaczający usługi sprzedaży detalicznej musi uściślić typ towarów objętych tymi usługami, nie znajduje zastosowania do znaków towarowych zarejestrowanych przed wydaniem tego wyroku. Tulliallan Burlington utrzymuje ponadto, że linia orzecznicza zapoczątkowana wyrokiem z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) powinna również znaleźć zastosowanie, zgodnie z zasadą pewności prawa, do zgłoszeń znaków towarowych, które zostały już opublikowane na dzień wydania wyroku w sprawie Praktiker oraz do zgłoszeń już złożonych, których zmiany EUIPO nie zażądała. Tym samym, w przekonaniu Tulliallan Burlington, wyrok w sprawie Praktiker nie znajduje zastosowania do żadnego z wcześniejszych znaków towarowych, w przeciwieństwie do tego, co orzekł Sąd w zaskarżonych wyrokach.

108 W ramach części drugiej zarzutu trzeciego Tulliallan Burlington twierdzi, że Sąd i tak popełnił błąd w analizie wyroku w sprawie Praktiker. Zakres tego wyroku jest bowiem bardzo ograniczony, w tym sensie, że odnosi się konkretnie tylko do towarów objętych usługami sprzedaży detalicznej i nie może znaleźć zastosowania do znaków towarowych oznaczających usługi galerii handlowej.

109 W ramach części trzeciej zarzutu trzeciego Tulliallan Burlington utrzymuje, że nawet gdyby wcześniejsze znaki towarowe były rzeczywiście objęte zakresem zastosowania wyroku w sprawie Praktiker, to Sąd błędnie uznał, że wyrok ten jednoznacznie wyklucza możliwość stwierdzenia podobieństwa między oznaczeniami. Zdaniem Tulliallan Burlington ów wyrok nie narzuca takiego ograniczenia, a jedynie zawiera wytyczne dotyczące formy zgłoszenia, która czyniłaby analizę podobieństwa mogącego wprowadzać w błąd prostszą, nie uniemożliwiając właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego powołania się na ochronę przewidzianą w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do późniejszego zgłoszenia o mogącym wprowadzać w błąd podobieństwie.

110 W ramach części czwartej zarzutu trzeciego Tulliallan Burlington wskazuje, że wskutek błędnej wykładni wyroku w sprawie Praktiker Sąd nie dokonał oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani nie odesłał spraw do Czwartej Izby Odwoławczej celem dokonania przez nią tej oceny.

111 Burlington Fashion uważa, że zarzut trzeci odwołań należy oddalić w całości.

112 Po pierwsze, utrzymuje ona, w opozycji do twierdzeń Tulliallan Burlington, że usługi oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi mieszczą się w kategorii „usług sprzedaży detalicznej". Sąd zatem słusznie orzekł, że wspomniane usługi należały do owej kategorii.

113 Po drugie, Burlington Fashion uważa, że wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) nie pozwala podważyć wniosku sformułowanego przez Sąd w pkt 71 zaskarżonych wyroków. Z jednej strony w przywołanym wyroku Trybunał wskazał bowiem, że wyrok w sprawie Praktiker znajduje zastosowanie wyłącznie do znaków towarowych zarejestrowanych przed dniem ogłoszenia tego wyroku, co nie odnosi się do wcześniejszego unijnego znaku towarowego. Z drugiej strony nawet jeżeli wyrok w sprawie Praktiker nie znajduje bezpośrednio zastosowania do trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych, to zdaniem Burlington Fashion Trybunał orzekł w wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), że należy przestrzegać zasad pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań.

114 W przekonaniu EUIPO niektóre argumenty powołane na poparcie zarzutu trzeciego odwołań są zasadne, lecz jedynie w odniesieniu do trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych, z wyłączeniem wcześniejszego unijnego znaku towarowego.

115 I tak, po pierwsze, zdaniem EUIPO Sąd naruszył prawo, stosując wyrok w sprawie Praktiker w sytuacji, gdy linia orzecznicza zapoczątkowana tym wyrokiem nie była adekwatna do rozstrzygnięcia zawisłych przed nim spraw w świetle trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych. EUIPO podnosi w tym względzie, że w wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) Trybunał uznał, iż z wyroku w sprawie Praktiker wynika, że zakres ochrony znaku towarowego zarejestrowanego przed ogłoszeniem tego wyroku nie może zostać naruszony przez orzecznictwo nim zapoczątkowane, gdyż odnosi się on wyłącznie do nowych wniosków o rejestrację.

116 Tym samym Trybunał wyraźnie odrzucił wszelki skutek retroaktywny wyroku w sprawie Praktiker w odniesieniu do znaków towarowych już zarejestrowanych przed dniem jego ogłoszenia. W niniejszym przypadku trzy wcześniejsze brytyjskie znaki towarowe zostały zarejestrowane w 2003 r., a więc dużo przed ogłoszeniem wspomnianego wyroku, które miało miejsce w dniu 7 lipca 2005 r.

117 Tymczasem ustalenia dokonane przez Sąd w zaskarżonych wyrokach, zgodnie z którymi towary oznaczone zgłoszonymi znakami towarowymi różnią się od usług galerii handlowych, opierają się na błędnym założeniu, że linia orzecznicza zapoczątkowana wyrokiem w sprawie Praktiker ma zastosowanie w niniejszym przypadku.

118 EUIPO utrzymuje, co za tym idzie, że Sąd naruszył prawo, stosując orzecznictwo zapoczątkowane tym wyrokiem do trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych.

119 Po drugie, EUIPO podnosi, że Sąd pominął również wnioski dowodowe dotyczące używania trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych. EUIPO wskazuje w pierwszej kolejności, że Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciwy wyłącznie na podstawie wcześniejszego unijnego znaku towarowego i uznał, że ze względów ekonomii procesowej badanie złożonych dowodów używania owych trzech brytyjskich znaków nie było konieczne. W drugiej kolejności EUIPO zauważa, że Czwarta Izba Odwoławcza uchyliła decyzje Wydziału Sprzeciwów bez badania wniosków dowodowych dotyczących owego używania i odrzuciła sprzeciwy w zakresie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, stwierdzając, bez dalszych wyjaśnień, że przedmiotowe towary nie były podobne do usług galerii handlowej należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

120 Tymczasem badanie wniosków dowodowych dotyczących owego używania mogło ewentualnie pozwolić określić oferowane przez Tulliallan Burlington konkretne towary opatrzone trzema wcześniejszymi brytyjskimi znakami towarowymi, należące do „usług galerii handlowej/usługi sprzedaży detalicznej". Dokładny zakres tych trzech wcześniejszych znaków towarowych mógł zdaniem EUIPO być możliwy do ustalenia w zakresie, w jakim konkretne towary objęte zakresem usług galerii handlowej mogły zostać określone. Wynika to zarówno z art. 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, jak i z wyroku z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 50).

121 Co za tym idzie, nie przeprowadzając badania dowodów używania trzech wcześniejszych brytyjskich znaków towarowych, a równocześnie oddalając odwołania oparte na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na brak podobieństwa towarów, Czwarta Izba Odwoławcza dopuściła się naruszenia prawa, które Sąd następnie powtórzył. EUIPO twierdzi natomiast, że Sąd nie naruszył prawa w zakresie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego unijnego znaku towarowego.

122 EUIPO wnosi o oddalenie pozostałych argumentów.

Ocena Trybunału

123 W ramach poszczególnych części zarzutu trzeciego, które należy zbadać łącznie, Tulliallan Burlington zarzuca Sądowi co do istoty naruszenie prawa w zakresie, w jakim błędnie oparł się on na wyroku w sprawie Praktiker i uznał, w pkt 71 zaskarżonych wyroków, że nie jest możliwe wykazanie podobieństwa lub komplementarności między usługami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi.

124 W tym względzie należy przypomnieć, że jeśli chodzi o usługi sprzedaży detalicznej należące do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, Trybunał orzekł, iż celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów konsumentom. Owa działalność handlowa polega w szczególności na wyselekcjonowaniu asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży oraz zaproponowaniu różnych świadczeń mających na celu skłonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży (zob. podobnie wyrok w sprawie Praktiker, pkt 34).

125 Ponadto należy wskazać, że uwaga wyjaśniająca do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego uściśla, że klasa ta obejmuje w szczególności grupowanie, na rachunek osób trzecich, różnych towarów, z wyłączeniem ich transportu, umożliwiające klientom obejrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach. Usługi takie mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pośrednictwem automatycznych dystrybutorów, za pomocą katalogów sprzedaży wysyłkowej lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy.

126 Z przytoczonej uwagi wyjaśniającej wynika, że pojęcie „usług sprzedaży detalicznej" wyróżniają trzy podstawowe cechy, a mianowicie, po pierwsze, że celem tych usług jest sprzedaż towarów konsumentom, po drugie, że towary te są oferowane konsumentom w taki sposób, by umożliwić im obejrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach, i po trzecie, że są dostarczane na rachunek osób trzecich.

127 Wynika z tego, że pojęcie „usług sprzedaży detalicznej" obejmuje skierowane do konsumenta usługi polegające na grupowaniu, na rachunek przedsiębiorstw zajmujących butiki galerii handlowej, różnych towarów w szeregu butików, umożliwiającym konsumentowi obejrzenie i nabycie ich na dogodnych warunkach oraz rozmaite usługi różne od aktu sprzedaży, mające na celu skłonienie tego konsumenta do kupna towarów sprzedawanych w tych butikach.

128 Z powyższych rozważań należy wyprowadzić wniosek, że – jak słusznie Sąd orzekł w pkt 32 zaskarżonych wyroków – wykładnia dokonana przez Trybunał w pkt 34 wyroku w sprawie Praktiker nie pozwala przyjąć, że usługi świadczone przez galerie handlowe lub centra handlowe są z definicji wyłączone z zakresu stosowania pojęcia „usług sprzedaży detalicznej" zdefiniowanego w ramach klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego.

129 Sąd również słusznie zauważył, w pkt 33 zaskarżonych wyroków, że wykładnia dokonana przez Trybunał w pkt 34 wyroku w sprawie Praktiker stoi na przeszkodzie tezie, zgodnie z którą usługi galerii handlowej są zasadniczo ograniczone do usług wynajmu nieruchomości i zarządzania nimi. Sąd wskazał bowiem, że użyte w owym punkcie wyroku w sprawie Praktiker pojęcie „różnych świadczeń" jednoznacznie obejmuje usługi zorganizowane przez galerię handlową w celu zachowania wszelkiej atrakcyjności i praktycznych korzyści związanych z takim ośrodkiem handlu, ponieważ celem jest umożliwienie klientom zainteresowanym różnymi towarami obejrzenia i nabycia ich na dogodnych warunkach w szeregu sklepów.

130 Co za tym idzie, Sąd prawidłowo orzekł, w pkt 34 zaskarżonych wyroków, że pojęcie „usług sprzedaży detalicznej" obejmuje świadczone przez galerię handlową i skierowane do konsumenta usługi w celu umożliwienia mu obejrzenia i nabycia towarów na dogodnych warunkach i z korzyścią dla przedsiębiorstw świadczących swe usługi w danej galerii.

131 W pkt 70 i 71 zaskarżonych wyroków Sąd wskazał, że w odniesieniu do usług należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego sąd Unii orzekł, iż jeśli chodzi o usługi sprzedaży detalicznej konieczne jest precyzyjne wskazanie towarów oferowanych do sprzedaży. Uznał on w konsekwencji, że brak jakiegokolwiek precyzyjnego wskazania dotyczącego towarów, jakie mogą być sprzedawane w różnych sklepach galerii handlowej takiej jak Burlington Arcade, stoi na przeszkodzie wszelkiemu skojarzeniu między tymi ostatnimi a towarami oznaczonymi zgłoszonym znakiem towarowym, ponieważ przedstawiona w niniejszym wypadku przez Tulliallan Burlington definicja odnosząca się do towarów luksusowych nie jest wystarczająca, aby uściślić, o jakie towary chodzi. W konsekwencji, zdaniem Sądu, wobec braku takiego uściślenia nie jest możliwe wykazanie podobieństwa lub komplementarności między usługami oznaczonymi wcześniejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi.

132 W tym względzie należy wskazać, iż choć Trybunał orzekł, że w celu rejestracji znaku towarowego w odniesieniu do usług świadczonych w ramach handlu detalicznego nie jest konieczne szczegółowe wskazanie usługi lub usług objętych wnioskiem o rejestrację, to stwierdził również, że należy wymagać od zgłaszającego znak towarowy, by określił towary lub typy towarów, których dotyczą te usługi (wyrok w sprawie Praktiker, pkt 49, 50).

133 Niemniej, po pierwsze, Trybunał wyjaśnił, że linia orzecznicza zapoczątkowana wyrokiem w sprawie Praktiker dotyczy wyłącznie zgłoszeń znaków towarowych i nie dotyczy ochrony przyznanej przez znak towarowy zarejestrowany na dzień ogłoszenia tego wyroku (wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 45). Jako że w niniejszym przypadku trzy wcześniejsze brytyjskie znaki towarowe Tulliallan Burlington, na które powołała się ona na poparcie swojego sprzeciwu, zostały zarejestrowane przed dniem ogłoszenia wyroku w sprawie Praktiker, nie były w żaden sposób objęte obowiązkiem wynikającym z tego wyroku.

134 Po drugie, z treści wyroku w sprawie Praktiker, o której mowa w pkt 132 niniejszego wyroku, nie można wyprowadzić wniosku, że jeżeli znak towarowy oznaczający usługi sprzedaży detalicznej zarejestrowany po ogłoszeniu tego wyroku jest powoływany na poparcie motywu sprzeciwu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ów motyw sprzeciwu może zostać z góry odrzucony w wyniku samego podniesienia braku jakiegokolwiek precyzyjnego wskazania w odniesieniu do towarów, których mogą dotyczyć usługi sprzedaży detalicznej objęte wcześniejszym znakiem towarowym.

135 Tego typu podejście sprowadzałoby się do zaprzeczenia, że w ramach sprzeciwu w celu zapobieżenia rejestracji identycznego lub podobnego znaku towarowego dla podobnych towarów lub usług może zostać powołany wcześniejszy znak towarowy, a w konsekwencji do zaprzeczenia, że taki znak posiada jakikolwiek odróżniający charakter, w sytuacji gdy znak ten pozostaje zarejestrowany, a jego nieważność z jednego z powodów przewidzianych w rozporządzeniu nr 207/2009 nie została stwierdzona.

136 Ponadto, jak podnosi co do istoty EUIPO, możliwe jest określenie, za pomocą wniosku o uzyskanie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, konkretnych towarów objętych usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy był używany, a co za tym idzie, zgodnie z ostatnim zdaniem owego ustępu, uwzględnienie – do celów rozpatrywania sprzeciwu – wyłącznie tych towarów.

137 Co za tym idzie, z ogółu powyższych rozważań wynika, że stwierdzając w pkt 71 zaskarżonych wyroków, iż brak jakiegokolwiek precyzyjnego wskazania dotyczącego towarów, jakie mogą być sprzedawane w różnych sklepach galerii handlowej takiej jak ta, której dotyczą wcześniejsze znaki towarowe, stoi na przeszkodzie wszelkiemu skojarzeniu między tymi ostatnimi a towarami oznaczonymi zgłoszonymi znakami towarowymi, Sąd naruszył prawo. W konsekwencji należy uwzględnić zarzut trzeci odwołania, bez konieczności badania pozostałej argumentacji Tulliallan Burlington.

W przedmiocie skarg w pierwszej instancji

138 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać ostateczne orzeczenie w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala. Tak jest w czterech przedmiotowych sprawach.

139 W ramach zarzutu pierwszego skargi wniesionej do Sądu Tulliallan Burlington zarzuca co do istoty Czwartej Izbie Odwoławczej naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

140 W szczególności Tulliallan Burlington podnosi, że Czwarta Izba Odwoławcza popełniła błąd w interpretacji pojęcia „usług sprzedaży detalicznej" obejmujących część usług należących do klasy 35 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, w odniesieniu do których renoma wcześniejszych znaków towarowych nie została wykazana.

141 Ponadto w ramach zarzutu trzeciego tej skargi Tulliallan Burlington zarzuca co do istoty Czwartej Izbie Odwoławczej naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w szczególności z tego względu, że Izba pominęła okoliczność, iż ci sami konsumenci są adresatami usług galerii handlowej i towarów objętych zgłoszonymi znakami towarowymi.

142 W pkt 18 spornych decyzji Czwarta Izba Odwoławcza uznała, iż działalność Tulliallan Burlington pozostaje bez związku z działalnością sprzedaży detalicznej i polega wyłącznie na wynajmowaniu butików i biur w galerii handlowej. Na tej podstawie Izba przyjęła, że Tulliallan Burlington świadczy na rzecz swych klientów wyłącznie usługi zarządzania nieruchomościami, a nie usługi sprzedaży detalicznej.

143 W tym względzie z pkt 124–127 niniejszego wyroku wynika, że pojęcie „usług sprzedaży detalicznej" obejmuje między innymi świadczone przez galerię handlową i skierowane do konsumenta usługi w celu umożliwienia mu obejrzenia i nabycia towarów na dogodnych warunkach i z korzyścią dla przedsiębiorstw świadczących swe usługi w danej galerii.

144 W konsekwencji przyjmując restrykcyjną definicję pojęcia „usług sprzedaży detalicznej" i nie uwzględniając okoliczności, że Tulliallan Burlington świadczyła takie usługi, Czwarta Izba Odwoławcza naruszyła prawo poprzez to, że po pierwsze, zakreśliła zbyt wąsko zakres tego pojęcia, a po drugie, nie dokonała prawidłowej kwalifikacji elementów faktycznych.

145 Należy zatem uwzględnić zarzuty pierwszy i trzeci skarg i stwierdzić nieważność spornych decyzji, bez konieczności przeprowadzenia analizy pozostałych zarzutów skarg.

W przedmiocie kosztów

146 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, rozstrzyga on również o kosztach.

147 Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 owego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

148 Ponieważ Tulliallan Burlington wniosła o obciążenie EUIPO i Burlington Fashion kosztami postępowania, a te przegrały sprawy, należy obciążyć je ich własnymi kosztami oraz, w częściach równych, kosztami poniesionymi przez Tulliallan Burlington zarówno w ramach postępowania w pierwszej instancji w sprawach od T-120/16 do T-123/16, jak i w postępowaniach odwoławczych.

Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:

1) **Uchyla się wyroki Sądu Unii Europejskiej: z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, niepublikowany, EU:T:2017:872), z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, niepublikowany, EU:T:2017:871) i z dnia 6 grudnia 2017 r., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niepublikowany, EU:T:2017:870).**

2) **Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 stycznia 2016 r. (sprawy R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013 4 i R 1635/2013-4) w przedmiocie czterech postępowań w sprawie sprzeciwu między Tulliallan Burlington Ltd a Burlington Fashion GmbH.**

3) **Burlington Fashion GmbH i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zostają obciążone, poza własnymi kosztami, w równych częściach kosztami poniesionymi przez Tulliallan Burlington Ltd zarówno w ramach postępowania w pierwszej instancji w sprawach od T-120/16 do T-123/16, jak i w postępowaniach odwoławczych.**

Podpisy