



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)

6. prosince 2017*ⁱ

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka Burlington – Starší slovní národní ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie BURLINGTON ARCADE a starší národní obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Užívání označení, jehož význam není pouze místní, v obchodním styku – Článek 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení 2017/1001) – Neoprávněný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek – Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001)“

Ve věci T-120/16,

Tulliallan Burlington Ltd, se sídlem v Saint-Hélier (Jersey), zastoupená A. Norrisem, barrister,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému M. Fischerem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Burlington Fashion GmbH, se sídlem ve Schmallenbergu (Německo), zastoupená A. Parrem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. ledna 2016 (věc R 94/2014-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Tulliallan Burlington a Burlington Fashion,

TRIBUNÁL (třetí senát),

ve složení S. Frimodt Nielsen, předseda, I. S. Forrester a E. Perillo (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Dragan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 22. března 2016,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 10. června 2016,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 13. června 2016,

po jednání konaném dne 28. dubna 2017,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 12. listopadu 2009 podala vedlejší účastnice, společnost Burlington Fashion GmbH, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) žádost o ochranu mezinárodního zápisu č. 1017273 v Evropské unii na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), v platném znění [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)]. Zápisem, pro který byla požadována ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená níže:



- 2 Výrobky, pro které byla ochrana požadována, náležejí do tříd 3, 14, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - třída 3: „Mýdla ke kosmetickému použití, mýdla pro textil, parfémy, éterické oleje, prostředky na čištění a péči o kůži a prostředky na zkrášlení kůže, vlasové pokožky a vlasů; toaletní potřeby, obsažené v této třídě, deodoranty pro osobní použití, přípravky používané před holením a po holení“;
 - třída 14: „Šperky, hodinky“;
 - třída 18: „Kůže a imitace kůže, a sice kufry, tašky (obsažené v této třídě), drobné kožené zboží (obsažené v této třídě), zejména peněženky, náprsní tašky, pouzdra na klíče; deštníky a sluneční clony ve formě slunečnic“;
 - třída 25: „Obuv, oděvy, pokrývky hlavy, pásky a opasky“.
- 3 Dne 16. srpna 2010 žalobkyně, společnost Tulliallan Burlington Ltd, podala proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky obsažené ve třídách 3, 14 a 18 námítky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 46 nařízení 2017/1001). Posledně uvedená společnost vlastní v centru Londýna (Spojené království) obchodní galerii „Burlington Arcade“.

- 4 Námitky byly založeny zejména na následujících starších ochranných známkách a právech:
- slovní ochranné známce BURLINGTON, zapsané ve Spojeném království dne 5. prosince 2003 pod číslem 2314342, jejíž platnost byla řádně obnovena dne 29. října 2012, která se vztahuje na služby náležející do tříd 35 a 36 a pro každou z těchto tříd odpovídá následujícímu popisu:
 - třída 35: „Pronájem a financování reklamních prostor formou koupě na splátky; pořádání výstav k obchodním nebo reklamním účelům; pořádání veletrhů pro obchodní účely; reklamní a propagační služby a příslušné informační služby; seskupování různých výrobků na účet třetí osoby, což umožňuje zákazníkům, aby je viděli a pohodlně je koupili v určitých nesespecializovaných maloobchodních prodejnách“;
 - třída 36: „Pronájem prodejen a kanceláří; financování formou koupě na splátky nebo správa nemovitostí; financování budov nebo prostor v budovách formou koupě na splátky; spravování nemovitostí; informační služby týkající se pronájmu prodejen a kanceláří; služby týkající se nemovitostí; investování peněžních prostředků, podílové fondy“;
 - slovní ochranné známce BURLINGTON ARCADE, zapsané ve Spojeném království dne 7. listopadu 2003 pod číslem 2314343, jejíž platnost byla řádně obnovena dne 29. října 2012, která se vztahuje na služby náležející do tříd 35, 36 a 41 a pro posledně uvedenou třídu odpovídá následujícímu popisu: „Zábavní služby; pořádání soutěží; pořádání výstav; poskytování informací v oblasti rekreace; pořádání představení; poskytování sportovních zařízení; poskytování živé hudby a živé zábavy; poskytování zařízení a vybavení pro vystoupení hudebních skupin naživo; organizování živé zábavy; služby živé hudby; služby hudebních představení naživo; pořádání představení naživo“;
 - níže vyobrazené obrazové ochranné známce, zapsané ve Spojeném království dne 7. listopadu 2003 pod číslem 2330341, jejíž platnost byla řádně obnovena dne 25. dubna 2013 a vztahuje se na služby obsažené ve třídách 35, 36 a 41:



- níže vyobrazené obrazové ochranné známce Evropské unie, která byla zapsána dne 16. října 2006 pod číslem 3618857 a v návaznosti na řízení o prohlášení neplatnosti č. 8715 C je omezena na služby náležející do tříd 35, 36 a 41, přičemž pro každou z těchto tříd odpovídá následujícímu popisu: „Reklamní služby, propagační služby a příslušné informační služby; seskupování různých výrobků na účet třetí osoby, což umožňuje zákazníkům, aby je viděli a pohodlně je koupili v určitých nesespecializovaných maloobchodních prodejnách“ (třída 35); „Pronájem prodejen;

financování formou koupě na splátky nebo správa nemovitostí; financování budov nebo prostor v budovách formou koupě na splátky; spravování nemovitostí; informační služby týkající se pronájmů prodejen“ (třída 36) a „Zábavní služby; poskytování zábavních služeb naživo“ (třída 41):



- 5 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a v čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení 2017/1001].
- 6 Dne 22. listopadu 2013 námitkové oddělení poté, co námítka žalobkyně prozkoumalo na základě obrazové ochranné známky Evropské unie zapsané pod číslem 3618857, uvedeným námitkám vyhovělo pro výrobky obsažené ve třídách 3, 14 a 18, přičemž vedlejší účastníci uložilo náhradu nákladů řízení.
- 7 Dne 2. ledna 2014 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení k EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).
- 8 Rozhodnutím ze dne 11. ledna 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a uložil žalobkyni náhradu nákladů vynaložených v rámci námitkového a odvolacího řízení.
- 9 V napadeném rozhodnutí měl odvolací senát zaprvé za to, že pokud jde o použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, dobré jméno starších ochranných známek bylo prokázáno na relevantním území pro služby náležející do tříd 35 a 36, nicméně s výjimkou služby „seskupování různých výrobků na účet třetí osoby, což umožňuje zákazníkům, aby je [...] pohodlně [...] koupili v určitých nespécializovaných maloobchodních prodejnách“ obsažené ve třídě 35. Zadruhé, pokud jde o důvod uvedený v čl. 8 odst. 4 zmíněného nařízení, měl odvolací senát v podstatě za to, že žalobkyně v projednávané věci neprokázala, že byly splněny podmínky nezbytné k prokázání klamavé prezentace a újmy způsobené cílové veřejnosti. Zatřetí, pokud jde o čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, měl odvolací senát v podstatě za to, že dotčené výrobky a služby jsou odlišné a že bylo ostatně vyloučeno jakékoli nebezpečí záměny nezávisle na podobnosti dotčených ochranných známek.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 10 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
 - zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
- 11 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
 - žalobu zamítl;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 12 Na podporu žaloby žalobkyně uplatňuje tři důvody, vycházející v podstatě zaprvé z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, z procesní vady a z porušení procesních pravidel, zadruhé z porušení povinnosti uvést odůvodnění, z porušení práva být vyslechnut a z porušení čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení a zatřetí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu

- 13 Zaprvé žalobkyně odvolacímu senátu vytýká v podstatě to, že použil nesprávný výklad, pokud jde o část služeb obsažených ve třídě 35, pro něž nebylo prokázáno dobré jméno starších ochranných známek. Zadruhé žalobkyně uvádí, že uvedený senát pochybil při definici služeb obsažených ve třídách 35 a 36. Zatřetí uvádí, že tento odvolací senát porušil procesní pravidla.
- 14 Na podporu první vytýkané skutečnosti žalobkyně uvádí, že služba „seskupování různých výrobků na účet třetí osoby, což umožňuje zákazníkům, aby je viděli a pohodlně je koupili v určitých nespécializovaných maloobchodních prodejnách“ náležející do třídy 35 označuje rovněž služby poskytované „obchodními galeriemi“, a nikoli pouze službu „maloobchodního prodeje“, které provádějí jednotlivé prodejny. Podle žalobkyně takový výklad podporuje zejména to, že v popisu uvedené třídy je použit výraz „v určitých maloobchodních prodejnách“, což prokazuje, že na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, služby obchodní galerie odpovídají seskupení různých prodávaných výrobků v „určitých prodejnách“, a nikoli výlučně v jednotlivých maloobchodních prodejnách.
- 15 V tomto ohledu odvolací senát kromě toho nevyložil správně rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, dále jen „rozsudek Praktiker“, EU:C:2005:425). Podle žalobkyně totiž Soudní dvůr v tomto rozsudku přijal široký výklad pojmu maloobchodní prodej, který zahrnuje i služby obchodní galerie.
- 16 Konečně žalobkyně uvádí, že napadené rozhodnutí je rovněž stíženo procesní vadou, jelikož odvolací senát konstatoval, že vyjádření předložila pouze vedlejší účastnice, zatímco i ona podala vyjádření dne 12. listopadu 2015.
- 17 Na podporu druhé vytýkané skutečnosti žalobkyně v podstatě uvádí, že odvolací senát pojem služby obsažené ve třídách 35 a 36 vyložil restriktivně, když měl za to, že u veřejnosti neexistuje žádná spojitost mezi dotčenými službami a výrobky, neboť mezi spotřebitele výrobků a služeb náležejících do tříd 35 a 36 patří rovněž koneční spotřebitelé výrobků prodávaných v prodejnách.
- 18 Konečně na podporu třetí vytýkané skutečnosti žalobkyně uvádí, že odvolací senát porušil procesní pravidla, když měl za to, že nepředložila argumenty, které by prokázaly, že užívání přihlášené ochranné známky neprávem těží ze starší ochranné známky nebo jí je na újmu.
- 19 EUIPO a vedlejší účastnice navrhuje, aby byl tento žalobní důvod zamítnut.
- 20 Pokud jde o první dvě vytýkané skutečnosti uplatněné žalobkyní, je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Evropské unie, která má v rámci Evropské unie dobré jméno a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné

známky nebo jim bylo na újmu. Vzhledem k tomu, že tyto podmínky jsou kumulativní, neexistence jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo [rozsudek ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, bod 34].

- 21 Pokud jde konkrétně o podmínku související s totožnosti nebo podobností se starší ochrannou známkou, co se týče podobnosti kolidujících označení, je třeba připomenout, že podle judikatury platí, že posouzení vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených označení musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům [viz rozsudek ze dne 9. března 2012, Ella Valley Vineyards v. OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, bod 38 a citovaná judikatura].
- 22 Kromě toho jsou dvě ochranné známky podobné tehdy, když mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o jeden nebo více relevantních aspektů [viz rozsudek ze dne 14. dubna 2011, Lancôme v. OHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, bod 52 a citovaná judikatura]. Z pojmového hlediska jsou označení podobná například tehdy, když evokují zejména tutéž obchodní myšlenku [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. října 2016, Spa Monopole v. EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, nezveřejněný, EU:T:2016:631, bod 35].
- 23 Konečně vzhledem k tomu, že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 vyžaduje, aby existující podobnost byla s to způsobit, že dotčená veřejnost provede nikoli záměnu kolidujících označení, ale provede mezi nimi sblížení, to znamená vytvoří si mezi nimi spojitost, je třeba z toho vyvodit, že ochrana, kterou toto ustanovení stanoví ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem, se může použít i v případě, že kolidující označení vykazují nižší stupeň podobnosti (rozsudek ze dne 10. prosince 2015, El Corte Inglés v. OHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 42).
- 24 V projednávané věci je třeba nejprve uvést, že je třeba potvrdit posouzení odvolacího senátu uvedená v bodech 21 až 24 napadeného rozhodnutí, která ostatně žalobkyně nezpochybnila, podle nichž jsou kolidující označení průměrně podobná z důvodu společného slovního prvku, a sice výrazu „burlington“.
- 25 Dále je třeba mezi dalšími podmínkami ochrany stanovenými v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, na nichž žalobkyně zakládá první žalobní důvod, zohlednit rovněž podmínku týkající se dobrého jména starších ochranných známek a práv a jejich případné ochrany.
- 26 V tomto ohledu je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že evropský normotvůrce legálně nedefinoval pojem dobré jméno, má unijní soud za to, že ke splnění této podmínky musí být starší ochranná známka známá značné části veřejnosti, jíž jsou určeny výrobky nebo služby, na něž se tato ochranná známka vztahuje [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. února 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 v. OHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, bod 48, a rozsudek ze dne 2. října 2015, The Tea Board v. OHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, nezveřejněný, EU:T:2015:740, bod 74].
- 27 Z písemností ve spise kromě toho vyplývá, že starší ochranné známky žalobkyně, které se vztahují na služby náležející do tříd 35 a 36, zná významná část veřejnosti na relevantním trhu jakožto název velmi známé obchodní galerie ve Spojeném království, která se nachází v centru Londýna a ve svých arkádách seskupuje luxusní butiky. Vzhledem k tomu, že toto dobré jméno starších ochranných známek žalobkyně účastníci řízení nezpochybnili, je v konečném důsledku v projednávané věci otázkou, zda uvedené dobré jméno koresponduje skutečně se službami náležejícími do třídy 35, pro něž byly starší ochranné známky zapsány, takže žalobkyně může legitimně využít ochrany předmětného dobrého jména.
- 28 Podle odvolacího senátu pokud jde o službu maloobchodního prodeje náležející do třídy 35, dobré jméno starších ochranných známek žalobkyně prokázáno nebylo.

- 29 Tento závěr odvolacího senátu však nelze potvrdit.
- 30 Je třeba nejprve uvést, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), uvedl v bodě 34, že „cílem maloobchodu je prodej výrobků spotřebitelům“, že „[m]aloobchod kromě právního úkonu prodeje zahrnuje všechny činnosti, které subjekt vykoná za účelem výzvy k uzavření takového obchodu“ a že „[t]ato činnost spočívá zejména ve výběru sortimentu výrobků nabízených k prodeji a v nabídce různých výkonů, které vedou spotřebitele k tomu, aby uzavřel uvedený obchod s dotčeným obchodníkem raději než s jeho konkurentem“.
- 31 Kromě toho měl Tribunál rovněž příležitost upřesnit, že výklad otázky, zda maloobchodní prodej zboží představuje službu ve smyslu článku 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sblížení právních předpisů členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), učiněný Soudním dvorem a připomenutý v bodě 30 výše, „nemůže představovat vyčerpávající obecnou definici pojmu služba maloobchodního prodeje“ [rozsudek ze dne 26. června 2014, Basic v. OHIM – Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, bod 55].
- 32 Na rozdíl od toho, co uvádí EUIPO v projednávané věci, na základě výkladu učiněného Soudním dvorem v bodě 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), nelze tvrdit, že jsou obchodní galerie nebo obchodní centra z podstaty věci vyloučeny z působnosti pojmu služba maloobchodního prodeje definovaná ve třídě 35.
- 33 Výklad učiněný Soudním dvorem v bodě 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), ostatně brání i tvrzení EUIPO, podle něhož jsou služby obchodní galerie omezeny hlavně na služby související s nájmem a správou nemovitostí a zákaznicky, jimž jsou tyto služby určeny, jsou tedy hlavně osoby, které mají zájem o pronájem prodejen nebo kanceláří nacházejících se v uvedené galerii. Není totiž možné, že by pojem „různé výkony“, jak je uveden ve zmíněném bodě, nezahrnoval rovněž služby zajišťované obchodní galerií za účelem zachování veškeré atraktivity a praktických výhod takového obchodního místa, ostatně podle samotného znění použitého ve znění třídy 35, přičemž cílem je umožnit zákazníkům, kteří se zajímají o různé výrobky, „aby je viděli a pohodlně je koupili v určitých prodejnách“, a zvýšit tak v tomto místě příliv zákazníků zajímajících se o nákup uvedených výrobků, spíše než, jak Soudní dvůr uvedl ve zmíněném rozsudku, aby došlo k nákupu těchto výrobků u „konkurenta“, který v dotčené obchodní galerii nemá prodejnu.
- 34 Je tedy třeba dospět k závěru, že s ohledem na znění třídy 35 takový pojem služba maloobchodního prodeje, jak jej vyložil Soudní dvůr v bodě 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), zahrnuje rovněž prodejní služby poskytované obchodní galerií.
- 35 S ohledem na předcházející je tedy třeba konstatovat, že restriktivní výklad pojmu maloobchodní prodej, který v projednávané věci použil odvolací senát, je nesprávný, a že se žalobkyně tedy může dovolávat ochrany dobrého jména starších ochranných známek pro služby náležející do třídy 35.
- 36 Kromě toho měl odvolací senát v napadeném rozhodnutí za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje spojitost a že žalobkyně neprokázala, že užívání přihlášené ochranné známky by mohlo neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo by jim mohlo být na újmu.
- 37 V tomto ohledu je třeba připomenout, že majitel starší ochranné známky musí k tomu, aby se na něj vztahovala ochrana stanovená v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, mezi podmínkami uvedenými v bodě 20 výše rovněž předložit důkaz v souladu se zněním tohoto článku, že užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. března 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, bod 34).

- 38 Kromě toho je třeba připomenout, že existence neoprávněného prospěchu vyplývajícího z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být posuzována s ohledem na průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, kterých se týká ochranná známka, jakožto spotřebitele, který je běžně informovaný a přiměřeně obezřetný (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. března 2009, *Antartica v. OHIM*, C-320/07 P, nezveřejněný, EU:C:2009:146, body 46 až 48). Pokud jde přitom o takové výrobky široké spotřeby, jako jsou mýdla, toaletní potřeby, kožené zboží a jiné podobné výrobky, je relevantní veřejností v projednávané věci široká veřejnost, kterou tvoří právě průměrní spotřebitelé.
- 39 Je třeba rovněž připomenout, že k tomu, aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, není povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky ve smyslu uvedeného ustanovení. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplývá z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (rozsudek ze dne 10. května 2012, *Rubinstein a L'Oréal v. OHIM*, C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 93).
- 40 Pro určení, zda užívání sporného označení neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, je tedy třeba provést globální posouzení, při němž se zohlední všechny relevantní faktory daného případu, ke kterým patří zejména intenzita dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, jakož i povaha a míra blízkosti dotčených výroků nebo služeb (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42).
- 41 Pokud jde konkrétně o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, Soudní dvůr rozhodl, že čím významnější je rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky, tím snadněji lze připustit existenci zásahu do této ochranné známky. Čím rychleji a silněji tedy zpochybněné označení evokuje starší ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že stávající nebo budoucí užívání označení může neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, body 67 až 69).
- 42 V tomto kontextu bylo rovněž rozhodnuto, že přísluší majiteli starší ochranné známky, aby případně prokázal, že hospodářské chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb se mohlo změnit v důsledku užívání pozdější ochranné známky, nebo zda existuje vážné nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, body 77 a 81 a bod 6 výroku).
- 43 S ohledem na předcházející je tedy třeba konstatovat, že žalobkyně v projednávané věci u odvolacího senátu nebo Tribunálu nepředložila koherentní důkazy, které by umožnily dospět k závěru, že užívání přihlášené ochranné známky neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek.
- 44 I když žalobkyně zdůrazňuje „téměř jedinečný“ charakter svých starších ochranných známek, jakož i jejich „významné a výlučné“ dobré jméno, je třeba uvést, že nepředložila specifické důkazy, které by mohly podepřít skutečnost, že užívání přihlášené ochranné známky by snížilo přitažlivost jejích starších ochranných známek, zejména s ohledem na kritéria uvedená v rozsudku ze dne 14. listopadu 2013, *Environmental Manufacturing v. OHIM* (C-383/12 P, EU:C:2013:741, bod 43), podle nichž by takové dedukce musely být založeny na „analýze pravděpodobnosti a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu“.

- 45 Obchodní atraktivita londýnské galerie žalobkyně u průměrného spotřebitele přitom nemůže být sama o sobě dotčena skutečností, že jinému hospodářskému subjektu může být povoleno užívat ochrannou známku obsahující výraz „burlington“ pro výrobky, které jsou podobné výrobkům prodávaným na tomto místě. Jak ostatně Soudní dvůr upřesnil v rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (viz bod 30 výše), je takový charakteristický rys úzce spojen s „různými“ obchodními „výkony“ realizovanými nájemci prodejen, které se nacházejí v této galerii, a nikoli výlučně s názvem této galerie, který navíc odpovídá, jak správně poznamenal odvolací senát v napadeném rozhodnutí, názvu jiných rovněž velmi známých míst, která se nacházejí v blízkosti této galerie, jako jsou Burlington Gardens nebo Burlington House.
- 46 Konečně pokud jde o procesní vadu, kterou je údajně dotčeno napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát konstatoval, že vyjádření předložila pouze vedlejší účastnice, kdežto žalobkyně vyjádření předložila dne 12. listopadu 2015, je třeba uvést, že posledně uvedené vyjádření je obsaženo ve spise v dotčené věci a EUIPO na jednání potvrdil, že uvedené vyjádření, obsažené rovněž ve spisu, který mají k dispozici dotčená oddělení EUIPO, tato oddělení řádně zohlednila. Tento argument je tedy třeba odmítnout jako neopodstatněný.
- 47 Pokud jde o třetí vytýkanou skutečnost žalobkyně, stačí uvést, že ze znění bodů 33 a 34 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát vzal formálně na vědomí, že žalobkyně řádně předložila vyjádření, ale že toto vyjádření nebylo s to v projednávané věci prokázat splnění podmínek pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, zejména prokázat, že užívání ochranné známky mohlo neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek žalobkyně. Vytýkanou skutečnost vyplývající z porušení procesních pravidel tedy nelze přijmout.
- 48 S ohledem na výše uvedené je třeba první žalobní důvod zamítnout.

Ke druhému žalobnímu důvodu

- 49 Žalobkyně nejprve uvádí, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nikterak neodůvodnil zamítnutí jejího argumentu, jehož cílem je uplatnit porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 v projednávané věci. Navíc je uvedené rozhodnutí stíženo nesprávným právním posouzením, jelikož vzhledem k tomu, že neexistuje dobré jméno ve smyslu čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, námitky na základě čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení musí být tudíž zamítnuty. Žalobkyně má konečně za to, že je-li posouzení „goodwill“, to znamená přitažlivosti pro zákazníky, uplatněno na vnitrostátní úrovni v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání, toto posouzení nelze omezit pouze na služby, pro něž byly starší ochranné známky zapsány, jak je tomu naproti tomu v případě posouzení dobrého jména ve smyslu čl. 8 odst. 5 téhož nařízení. Tvrdí, že v každém případě v širokém rozsahu prokázala u uvedeného senátu své dobré jméno (a sice goodwill) jakožto luxusní obchodní galerie. Naposledy uvádí, že se tento senát dopustil procesní vady, když účastníkům řízení v průběhu řízení před odvolacím senátem neposkytl novou příležitost k uplatnění argumentů o porušení čl. 8 odst. 4 předmětného nařízení.
- 50 EUIPO navrhuje, aby byl tento žalobní důvod zamítnut.
- 51 Vedlejší účastnice má za to, že některé argumenty týkající se správného použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 žalobkyně uplatnila pouze ve fázi řízení před Tribunálem, a tento soud je tedy zohlednit nemůže.
- 52 Nejprve je třeba odmítnout argumentaci žalobkyně vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění a argumentaci vycházející z porušení práva být vyslechnut. Tyto argumentace totiž nejsou opodstatněné.

- 53 Z bodů 36 a násl. napadeného rozhodnutí totiž vyplývá, že odvolací senát provedl analýzu jednotlivých podmínek stanovených v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a v projednávané věci rovněž analýzu podmínek vztahujících se na žalobu týkající se neoprávněného užívání. Kromě toho, pokud jde o okolnost, že účastníci řízení nemohli předložit vyjádření k těmto podmínkám, ze spisu ve věci vyplývá, že v celém průběhu řízení před odděleními EUIPO žalobkyně mohla vyjádření předložit.
- 54 V tomto ohledu jestliže žalobkyně před odvolacím senátem nerozvinula vytýkanou skutečnost, kterou sama uplatnila v rámci námitkového řízení, a sice porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, nelze odvolacímu senátu vytýkat, že účastníky řízení nepožádal o dodatečné vyjádření v tomto ohledu. Navíc se podle relevantní judikatury právo být vyslechnut nevztahuje na konečné stanovisko před tím, než jej přijme příslušný odvolací senát. Příslušný odvolací senát totiž nemusí informovat účastníky řízení o svých právních závěrech před tím, než vydá konečné rozhodnutí, ani jim nemusí ponechat možnost předložit vyjádření k těmto závěrům, případně předložit dodatečné důkazy [viz rozsudek ze dne 14. června 2012, *Seven Towns v. OHIM (Ztvárnění sedmi různobarevných čtverců)*, T-293/10, nezveřejněný, EU:T:2012:302, bod 46 a citovaná judikatura].
- 55 Konečně je třeba připomenout, že posouzení skutečností přísluší autorovi rozhodovacího aktu. Právo být vyslechnut se přitom vztahuje na všechny skutkové a právní okolnosti, které představují základ rozhodovacího aktu, avšak nikoliv na konečné stanovisko, které správní orgán zamýšlí přijmout [viz rozsudek ze dne 7. června 2005, *Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, EU:T:2005:200, bod 62 a citovaná judikatura].
- 56 Pokud jde dále o argumentaci žalobkyně vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, je třeba připomenout, že podle tohoto ustanovení může majitel jiného označení, než je ochranná známka, podat námitky proti zápisu ochranné známky Evropské unie, pokud uvedené označení splňuje kumulativně následující čtyři podmínky: toto označení musí být užíváno v obchodním styku; musí mít význam, který není pouze místní; právo k tomuto označení musí být nabyté v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, a konečně toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky. Tyto podmínky jsou kumulativní, takže jestliže označení nespĺňuje jednu z těchto podmínek, nelze námitkám vyhovět [rozsudek ze dne 30. června 2009, *Danjaq v. OHIM – Mission Productions (D^f. N^o)*, T-435/05, EU:T:2009:226, bod 35].
- 57 V projednávané věci odvolací senát uvedl, že žaloba týkající se neoprávněného užívání označení podaná v souvislosti s nezapsanou ochrannou známkou užívanou v obchodním styku ve Spojeném království může skutečně představovat starší právo ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 (viz zejména body 38 a 39 napadeného rozhodnutí).
- 58 V tomto ohledu bylo rozhodnuto, že dotyčná osoba, která podala námitky, musí v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny následující tři podmínky, a sice zaprvé že nezapsaná ochranná známka nebo dotčené označení získaly „goodwill“, zadruhé že prezentace ze strany majitele pozdější ochranné známky je klamavá a zatřetí že je dotčenému „goodwill“ způsobena újma [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. ledna 2012, *Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASmALI)*, T-304/09, EU:T:2012:13, bod 19].
- 59 Je nutno rovněž konstatovat, že v bodě 38 napadeného rozhodnutí odvolací senát právě tyto tři podmínky zmínil a že žalobkyně ostatně připouští, že uvedený senát správně identifikoval právní rámec vztahující se na žaloby týkající se neoprávněného užívání označení.
- 60 Kromě toho je třeba připomenout, že v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 95 odst. 1 nařízení č. 2017/1001) důkazní břemeno před EUIPO nese v tomto ohledu dotčená osoba podávající námitky (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. března 2011, *Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, bod 189).

- 61 Z písemností ve spise vyplývá, že v průběhu řízení před námitkovým oddělením žalobkyně jakožto osoba podávající námitky, která uplatnila porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, nepředložila skutkové či právní okolnosti nezbytné k prokázání toho, že byly řádně splněny podmínky týkající se použití tohoto ustanovení. Dále se žalobkyně před odvolacím senátem omezila na uvedení, že „trvá na argumentech předložených před námitkovým oddělením“, přičemž je nesporné, že tyto argumenty nebyly před odvolacím senátem doloženy ani fakticky ani právně.
- 62 Odvolací senát měl tedy v bodě 39 napadeného rozhodnutí právem za to, že žalobkyně neprokázala, že jsou řádně splněny podmínky pro založení žaloby týkající se neoprávněného užívání označení. Vzhledem k tomu, že se tedy uvedený senát nedopustil nesprávného právního posouzení nebo procesního pochybení, je třeba druhý žalobní důvod zamítnout.

Ke třetímu žalobnímu důvodu

- 63 Žalobkyně uplatňuje porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Má v podstatě za to, že zaprvé existuje zjevná podobnost mezi službami její obchodní galerie a výrobky, kterých se týká přihlášená ochranná známka, neboť koneční spotřebitelé jsou v projednávané věci stejní. V tomto ohledu zdůrazňuje, že výraz „burlington“ má zvláštní rozlišovací způsobilost. Zadruhé na rozdíl od toho, co odvolací senát uvedl v bodě 45 napadeného rozhodnutí, má žalobkyně za to, že se i třída 35 týká rovněž činnosti obchodní galerie, jelikož se výraz „seskupování“ uvedený ve znění této třídy vztahuje na služby obchodních galerií, a nikoli na služby maloobchodního prodeje obecně, a že tedy nemusí dotčené výrobky upřesňovat. Zatřetí v podstatě uvádí, že podle příručky Intellectual Property Office (Úřad pro duševní vlastnictví, Spojené království) týkající se ochranných známek, jakož i podle judikatury High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), kancléřské oddělení, Spojené království] nebyla povinna uvedené výrobky upřesňovat.
- 64 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby byl tento žalobní důvod zamítnut.
- 65 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 66 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno „globálně“ podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, body 30 až 33 a citovaná judikatura].
- 67 Nebezpečí záměny totiž předpokládá zároveň totožnost nebo podobnost kolidujících ochranných známek a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se kolidující ochranné známky vztahují. Jedná se o podmínky kumulativní [viz rozsudek ze dne 22. ledna 2009, Commercys v. OHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, bod 42 a citovaná judikatura].
- 68 Při posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je přitom třeba přihlídnout ke všem relevantním faktorům, které charakterizují vztah mezi nimi. Tyto faktory zahrnují zvláště jejich povahu, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter. Mohou být zohledněny rovněž jiné faktory, jako jsou například distribuční kanály dotčených výrobků [viz rozsudek ze dne 11. července 2007, El Corte Inglés v. OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, bod 37 a citovaná judikatura].

- 69 V projednávané věci měl odvolací senát v bodě 44 napadeného rozhodnutí za to, že služby žalobkyně a výrobky, kterých se týká přihlášená ochranná známka, nejsou podobné.
- 70 Pokud jde o služby náležející do třídy 36, je nesporné, že například mezi službami pronájmu prodejen a kanceláří nebo správy nemovitostí a takovými výrobky, jako jsou mýdla, šperky nebo kožené zboží neexistuje žádná podobnost. Dále pokud jde o služby náležející do třídy 35, unijní soud jasně uvedl, že pokud jde o službu maloobchodního prodeje, je nezbytné, aby výrobky nabízené k prodeji byly konkrétně upřesněny [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. září 2008, *Oakley v. OHIM – Venticinq* (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, bod 44; v tomto smyslu a obdobně viz rovněž rozsudek ze dne 7. července 2005, *Praktiker*, C-418/02, EU:C:2005:425, bod 50].
- 71 Vzhledem k tomu, že neexistence jakékoli konkrétní informace týkající se výrobků, které mohou být prodávány v různých prodejnách tvořících takovou obchodní galerii, jako je Burlington Arcade, brání vytvoření jakékoli souvislosti mezi posledně uvedenými prodejny a výrobky označenými přihlášenou ochrannou známkou, přitom definice „luxusních výrobků“, kterou v projednávané věci podala žalobkyně, není dostatečná k upřesnění, o jaké výrobky se jedná. Vzhledem k tomu, že takové upřesnění neexistuje, není možné prokázat podobnost nebo komplementaritu mezi službami, na které se vztahují starší ochranné známky a výrobky, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka.
- 72 Proto je třeba argument žalobkyně, podle něhož pro služby obchodních galerií není nezbytné upřesňovat dotčené výrobky, rovněž odmítnout s ohledem na to, že Tribunál v bodě 34 tohoto rozsudku uvedl, že s ohledem na znění třídy 35 pojem služba maloobchodního prodeje, tak jak jej vyložil Soudní dvůr v bodě 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), zahrnuje rovněž prodejní služby poskytované obchodní galerií. Kromě toho je třeba uvést, že překrývání se mezi skupinami konečných spotřebitelů není dostatečné k prokázání nebezpečí záměny, jelikož chybí jakékoli upřesnění týkající se výrobků, které mohou být v prostorách galerie prodávány.
- 73 Konečně pokud jde o argument týkající se použitelnosti příručky Úřadu pro duševní vlastnictví týkající se ochranných známek, jakož i judikatury High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division [Vrchní soud (Anglie a Wales), kancléřské oddělení], je tento argument irelevantní, neboť referenčním právním rámcem je v projednávané věci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a podle ustálené judikatury je režim ochranných známek Evropské unie autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [viz rozsudek ze dne 16. ledna 2014, *Message Management v. OHIM – Absacker* (ABSACKER of Germany), T-304/12, nezveřejněný, EU:T:2014:5, bod 58 a citovaná judikatura].
- 74 S ohledem na vše předcházející vzhledem k tomu, že jedna z nezbytných podmínek uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 splněna není, je třeba tento žalobní důvod zamítnout a je třeba zamítnout i žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 75 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 76 Vzhledem k tomu, že EUIPO a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (třetí senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Společnosti Tulliallan Burlington Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. prosince 2017.

Podpisy.

i – Třetí odstavec na druhé straně tohoto rozsudku byl po jeho prvním on-line zpřístupnění předmětem jazykové úpravy.