



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
GERARDA HOGANA
přednesené dne 26. června 2019¹

Spojené věci C-155/18 P až C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
proti**

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranné známky a obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek ‚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 – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 – Neoprávněný prospěch nebo újma rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Nebezpečí záměny“

1. Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek v tomto řízení, společnost Tulliallan Burlington Ltd (dále jen „společnost Tulliallan“), je majitelkou luxusní nákupní galerie v centru Londýna. Různé obchody a butiky v nákupní galerii se specializují na prodej luxusního zboží, jako jsou šperky, kožené zboží, oblečení a parfémy. Je zapsanou majitelkou slovních ochranných známek „BURLINGTON“² a „BURLINGTON ARCADE“³ ve Spojeném království a zapsanou majitelkou obrazové ochranné známky obsahující výraz „Burlington Arcade“⁴. Společnost Tulliallan je rovněž zapsanou majitelkou obrazové ochranné známky Evropské unie obsahující výraz „Burlington Arcade“⁵.

2. Společnost Tulliallan podala námitky proti přihlášce podané německou společností Burlington Fashion GmbH (dále jen „společnost BF“) k zápisu tří samostatných obrazových ochranných známek Evropské unie s použitím výrazu „Burlington“ a slovní ochranné známky Evropské unie BURLINGTON⁶. Jestliže bude přihláška zapsána, má společnost BF v úmyslu používat tato označení v souvislosti zejména s prodejem mýdel, šperků a kožených tašek. Tvrdí, že použití čtyř ochranných známek Evropské unie, která obsahují výraz „Burlington“, může vést mimo jiné k možnosti záměny u dotčené veřejnosti a může poškodit dobré jméno jejích starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 1 a čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce

1 – Původní jazyk: angličtina.

2 – Pro třídy 35 a 36 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

3 – Pro třídy 35, 36 a 41.

4 – Pro třídy 35, 36 a 41.

5 – Pro třídy 35, 36 a 41.

6 – Přihlášky se týkaly tříd 3, 14, 18 a 25. Námitky společnosti Tulliallan jsou omezeny na první tři třídy.

Evropské unie⁷. Tato hlavní témata jsou nyní předmětem kasačních opravných prostředků proti rozsudkům Tribunálu⁸. Před tím, než se budu těmito otázkami zabývat, je však nejprve nutné vymezit právní kontext, poměrně složitou historii těchto řízení a podrobněji popsat skutkové okolnosti případu.

I. Právní rámec

3. Ustanovení čl. 8 odst. 1 a odst. 5 nařízení č. 207/2009 zní takto:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

b) 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; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[...]

5) Na základě námitek majitele zapsané starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se přihlášená ochranná známka rovněž nezapíše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší ochrannou známkou [Evropské unie], která má v Unii dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známkou, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

7 – Úř. věst. 2009, L 78, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42. Nařízení č. 207/2009 bylo nahrazeno nařízením (EU) 2017/1001 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie, Úř. věst. 2017, L 154, s. 1.

8 – Ve svých kasačních opravných prostředcích společnost Tulliallan požaduje, aby Soudní dvůr zrušil rozsudky Tribunálu Evropské unie ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nezveřejněný, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T-122/16, nezveřejněný, EU:T:2017:871) a Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nezveřejněný, EU:T:2017:870) (dále jen „napadené rozsudky“), kterými Tribunál zamítl žalobu společnosti Tulliallan na zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. ledna 2016 (věc R 94/2014–4, R 2501/2013–4, R 2409/2013–4 a R 1635/2013–4), která se týká čtyř námitkových řízení mezi společnostmi Tulliallan a společností BF (dále jen „napadená rozhodnutí“). Společnost BF byla další účastnicí řízení v řízení před Tribunálem a ve stávajících kasačních řízeních.

II. Skutečnosti předcházející sporům

4. Dne 12. listopadu 2009 podala společnost BF žádost o ochranu mezinárodního zápisu č. 1017273 v Evropské unii u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Zápisem, pro který byla požadována ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená níže:



5. Dne 13. srpna 2009 společnost BF podala žádost o ochranu mezinárodního zápisu č. 1007952 v Evropské unii u EUIPO. Zápisem, pro který byla požadována ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená níže:



6. Dne 20. listopadu 2008 společnost BF podala žádost o ochranu mezinárodního zápisu č. 982021 v Evropské unii u EUIPO. Zápisem, pro který byla požadována ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená níže:



7. Dne 20. listopadu 2008 společnost BF podala žádost o ochranu mezinárodního zápisu č. 982020 v Evropské unii u EUIPO. Zápisem, pro který byla požadována ochrana, je slovní ochranná známka BURLINGTON. Tato čtyři předmětná označení jsou dále označována jako „napadené ochranné známky“.

8. Výrobky, pro které byla ochrana požadována, náležejí do tříd 3, 14, 18 a 25, přičemž u jednotlivých 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 slunečniců“;

Třída 25: „Obuv, oděvy, pokrývky hlavy, pásky a opasky“.

9. Dne 12. srpna 2009, 17. května 2010 a 16. srpna 2010 podala společnost Tulliallan námitky podle článku 41 nařízení č. 207/2009 proti zápisu napadených ochranných známek ve vztahu k výrobkům ve třídách 3, 14 a 18.

10. Námitky byly mimo jiné založeny na těchto 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 třídu 41 odpovídající 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 náležející do tříd 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):



11. 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.

12. Dne 10. července 2013, 8. října 2013, 8. listopadu 2013 a 22. listopadu 2013 námitkové oddělení poté, co námitky společnosti Tulliallan prozkoumalo na základě obrazové ochranné známky Evropské unie zapsané pod číslem 3618857, uvedeným námítkám vyhovělo pro výrobky obsažené ve třídách 3, 14 a 18, přičemž společnosti BF uložilo náhradu nákladů řízení.

13. Dne 20. srpna 2013, 3. prosince 2013, 11. prosince 2013 a 2. ledna 2014 podala společnost BF proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k EUIPO na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

14. Napadeným rozhodnutím čtvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a uložil společnosti Tulliallan náhradu nákladů vynaložených v rámci námitkového a odvolacího řízení.

15. V napadených rozhodnutích měl odvolací senát za to, že:

- zaprvé, 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 nesespecializovaných 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 (společnost Tulliallan) 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.

III. Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

16. Návrhy došlými kanceláři Tribunálu dne 22. března 2016 podala společnost Tulliallan čtyři žaloby na neplatnost napadených rozhodnutí, které byly zaregistrovány pod jednacími čísly T-120/16, T-121/16, T-122/16 a T-123/16.

17. Na podporu svých žalob na neplatnost společnost Tulliallan vznesla tři žalobní důvody. První žalobní důvod v podstatě vycházel z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, procesní vady a porušení procesních pravidel, druhý žalobní důvod vycházel z porušení povinnosti uvést důvody, porušení práva být vyslechnut a porušení čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení a třetí žalobní důvod vycházel z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

18. V napadených rozsudcích, které mají totožný výsledek a odůvodnění, Tribunál tři žalobní důvody vznesené společností Tulliallan zamítl.

19. Pokud jde o první žalobní důvod, Tribunál v bodě 28 napadených rozsudků konstatoval, že podle odvolacího senátu nebylo prokázáno dobré jméno starších ochranných známek společnosti Tulliallan, pokud jde o službu maloobchodního prodeje náležející do třídy 35. Tribunál však shledal, že tento závěr odvolacího senátu nemůže být potvrzen.

20. Podle Tribunálu rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) nepodpořil tvrzení, že jsou obchodní galerie nebo obchodní centra z podstaty věci vyloučeny z působnosti pojmu „služba maloobchodního prodeje“ definované ve třídě 35. Tribunál konstatoval, že bod 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), brání tvrzení EUIPO, podle něhož jsou služby obchodní galerie omezeny hlavně na služby související s nájmem a správou nemovitostí a zákazníky, jimž jsou tyto služby určeny, jsou tedy hlavně osoby, které mají zájem o pronájem prodejen nebo kanceláří nacházejících se v uvedené galerii. Tribunál konstatoval, že s ohledem na znění třídy 35 pojem služba maloobchodního prodeje, jak jej vyložil Soudní dvůr v bodě 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), zahrnuje rovněž

prodejní služby poskytované obchodní galerií⁹. Tento soud tedy dospěl k závěru, že striktní výklad pojmu maloobchodní prodej, který odvolací senát používá, je nesprávný a že se proto společnost Tulliallan může dovolávat ochrany dobrého jména starších ochranných známek pro služby náležející do třídy 35.

21. Tribunál v bodě 43 napadených rozsudků konstatoval, že s ohledem na judikaturu Soudního dvora ve vztahu k čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 společnost Tulliallan nepředložila odvolacímu senátu koherentní důkazy, které by umožnily dospět k závěru, že užívání přihlášených ochranných známek neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek. Tribunál rovněž konstatoval, že navzdory skutečnosti, že společnost Tulliallan zdůrazňovala „téměř jedinečný“ charakter svých starších ochranných známek, jakož i jejich „významné a vylučné“ dobré jméno, nepředložila specifické důkazy, které by mohly podepřít skutečnost, že užívání napadené ochranné známky by snížilo přitažlivost jejich starších ochranných známek¹⁰.

22. V bodě 45 napadených rozsudků Tribunál shledal, že „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 Soudní dvůr upřesnil v [rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], 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.“

23. Tribunál konstatoval, že pokud jde o procesní vadu, kterou jsou údajně dotčena napadená rozhodnutí, příslušná oddělení EUIPO zohlednila její vyjádření, a proto musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

24. Co se týká druhého žalobního důvodu, Tribunál zamítl tvrzení společnosti Tulliallan, že odvolací senát neuvedl žádné důvody pro odmítnutí jejího tvrzení namítajícího porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009. Tribunál kromě toho konstatoval, že během řízení před námitkovým oddělením společnost Tulliallan, jakožto osoba podávající námitky, která namítala 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. Tento soud rovněž shledal, že se společnost Tulliallan před odvolacím senátem jednoduše omezila na tvrzení, že „trvá na argumentech předložených před námitkovým oddělením“, aniž tyto argumenty dále doložila, a to fakticky nebo právně. V bodě 62 napadených rozsudků Tribunál konstatoval, že odvolací senát měl právem za to, že společnost Tulliallan neprokázala, že jsou řádně splněny podmínky pro založení žaloby, a tudíž druhý žalobní důvod zamítl.

25. Pokud jde o třetí žalobní důvod, který se týkal nebezpečí záměny podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, Tribunál konstatoval, že odvolací senát měl správně za to, že služby společnosti Tulliallan a výrobky, kterých se týká přihlášená ochranná známka, nejsou podobné. Tribunál konstatoval zejména u služby maloobchodního prodeje náležející do třídy 35, že s ohledem mimo jiné na bod 50 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, (C-418/02, EU:C:2005:425), je nezbytné, aby výrobky nabízené k prodeji byly konkrétně upřesněny. 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 napadenými

9 – Viz bod 34 napadených rozsudků.

10 – Viz bod 44 napadených rozsudků.

ochrannými známkami, neboť definice „luxusních výrobků“, kterou v projednávané věci podala společnost Tulli Allan, není podle Tribunálu dostatečná k upřesnění, o jaké výrobky se jedná. Vzhledem k tomu, že takové upřesnění neexistuje, Tribunál konstatoval, že nebylo možné prokázat podobnost nebo komplementaritu mezi službami, na které se vztahují starší ochranné známky a výrobky, na které se vztahují přihlášené ochranné známky. Tribunál zamítl argument společnosti Tulli Allan, podle něhož pro služby obchodních galerií není nezbytné upřesňovat dotčené výrobky, neboť s ohledem na znění třídy 35 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. Tribunál tedy dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že jedna z nezbytných podmínek uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nebyla splněna, je třeba třetí žalobní důvod zamítnout a je třeba zamítnout i žalobu v plném rozsahu.

A. Návrhová žádání a řízení před Soudním dvorem

26. Ve svých kasačních opravných prostředcích společnost Tulli Allan navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadené rozsudky;
- zrušil napadená rozhodnutí nebo podpůrně věci vrátil zpět Tribunálu k novému rozhodnutí v souladu s rozsudkem Soudního dvora;
- uložil EUIPO a společnosti BF náhradu nákladů řízení.

27. Společnost BF navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zamítl kasační opravné prostředky;
- uložil společnosti Tulli Allan zaplatit náklady vzniklé společnosti BF v souvislosti s řízením před Soudním dvorem, před Tribunálem a náklady, které jí vznikly v souvislosti s řízením před odvolacím senátem.

28. EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadené rozsudky v rozsahu, ve kterém zamítly žaloby společnosti Tulli Allan vycházející z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a ze tří starších ochranných známek Spojeného království č. 2 314 342, č. 2 314 343 a č. 2 330 341;
- ve zbývajících částech kasačních opravných prostředků zamítl;
- rozhodl, že každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

29. Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 12. června 2018 byly věci C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P a C-158/18 P spojeny pro účely ústní části řízení a rozsudku.

30. Písemná vyjádření předložily společnost Tulli Allan, společnost BF a EUIPO. Jednání konaného dne 10. dubna 2019 před Soudním dvorem se zúčastnila společnost Tulli Allan, společnost BF a EUIPO.

IV. Ke kasačním opravným prostředkům

31. Na podporu svých kasačních opravných prostředků společnost Tulli Allan předkládá tři důvody kasačních opravných prostředků, které vycházejí, zaprvé, z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, zadruhé, z porušení čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení a zatřetí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

32. Na žádost Soudního dvora se toto stanovisko zaměří na první a třetí důvod kasačních opravných prostředků.

A. První důvod kasačních opravných prostředků

33. První důvod kasačních opravných prostředků předložený společností Tulli Allan je v podstatě rozdělen na dvě části. Společnost Tulli Allan tvrdí, že zaprvé Tribunál porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 a zadruhé napadené rozsudky jsou stíženy procesní vadou.

1. Porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

a) Argumenty účastníků řízení

34. Společnost Tulli Allan tvrdí, že Tribunál v bodech 27 až 35 napadených rozsudků konstatoval, že odvolací senát se dopustil nesprávného právního posouzení, že služby obchodních galerií jsou vyloučeny z oblasti působnosti maloobchodních služeb spadajících do třídy 35¹¹. Společnost Tulli Allan se domnívá, že Tribunál správně zjistil, že dobré jméno starších ochranných známek týkajících se poskytování služeb obchodními galeriemi nebylo omezeno na úzkou skupinu maloobchodníků, kteří se snaží získat místo v galerii, ale vztahuje se také na kupující výrobků, jež tito maloobchodníci nakonec prodávají. Společnost Tulli Allan však tvrdí, že Tribunál se dopustil jednoho nesprávného posouzení při popisu dobrého jména starších ochranných známek, když dospěl v bodě 34 napadených rozsudků k závěru, že toto dobré jméno pro služby obchodních galerií spadá pod pojem „maloobchodní služby“ pro účely rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Společnost Tulli Allan se domnívá, že v tomto případě je nezbytné, aby Soudní dvůr pochopil, že důkazy o dobrém jménu, které předložila odvolacímu senátu a Tribunálu, jasně ukázaly, že má obzvláště dobré jméno jako prvotřídní specializovaná galerie se zaměřením na luxusní zboží jako jsou šperky, kožené zboží a parfémů. Navíc podle společnosti Tulli Allan důkazy o dobrém jménu předložené odvolacímu senátu a Tribunálu jasně ukazují, že starší ochranné známky jsou „téměř jedinečné“.

36. Společnost Tulli Allan má za to, že jelikož Tribunál dříve uznal, že starší ochranné známky mají dobré jméno¹², a s ohledem na důkazy o rozsahu této proslulosti měl na základě celkového posouzení a vzhledem k faktorům uvedeným v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008 ve věci Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42) konstatovat, že dotčená veřejnost si spojí starší ochranné známky s napadenými ochrannými známkami.

11 – V tomto ohledu Tribunál konstatoval v bodě 34 napadených rozsudků, že s ohledem na znění třídy 35 zahrnuje pojem maloobchodní služba, jak jej vykládá Soudní dvůr v rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, bod 34), rovněž prodejní služby poskytované obchodní galerií.

12 – Viz bod 27 napadených rozsudků.

37. Podle společnosti Tulli Allan služby obchodních galerií na rozdíl od správy nemovitostí vyžadují interakci s koncovými spotřebiteli výrobků prodávaných v obchodech a zacílení na tyto spotřebitele: podnikání poskytovatele služeb obchodní galerie a obchodů v této galerii jsou neoddelitelně spojené. Má za to, že prestižní galerie, jako je Burlington Arcade společnosti Tulli Allan, je schopna přinést vysoké zisky z nájemného tím, že sdružuje maloobchodníky, kteří nabízejí správný druh luxusního zboží, a poskytuje těmto maloobchodníkům podporu, která přitahuje zákazníky do Arcade. Je tedy zjevné, že maloobchodník a jeho výrobky získávají prestiž spojením s Burlington Arcade, a na druhé straně průměrný spotřebitel přirozeně spojuje starší ochranné známky „Burlington“ s poskytováním tohoto luxusního zboží v maloobchodě, zejména šperků, koženého zboží a parfémů, pro které má Burlington Arcade prokazatelně dobré jméno.

38. Společnost Tulli Allan má za to, že jediným závěrem, ke kterému měl Tribunál dospět na základě jeho zjištění o dobrém jménu (a důkazům o dobrém jménu před odvolacím senátem a Tribunálem) byl ten, že průměrný spotřebitel si vytvoří spojitost mezi staršími ochrannými známkami a napadenými ochrannými známkami. Tribunál však ohledně spojitosti nečinil vůbec žádná zjištění, a místo toho se zaměřil na posuzování újmy na rozlišovací způsobilosti a získání neoprávněného prospěchu.

39. Pokud jde o otázku rozmělnění a neoprávněného prospěchu, společnost Tulli Allan má za to, že se Tribunál v bodech 36 až 44 napadených rozsudků dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k zjištění, že společnost Tulli Allan nepředložila potřebné důkazy nezbytné k prokázání rozmělnění a neoprávněného prospěchu.

40. Společnost Tulli Allan tvrdí, že majitel starší ochranné známky nemá povinnost prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Je potřeba, aby majitel starší ochranné známky prokázal existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde¹³. Má za to, že Tribunál nastavil důkazní limit výše, než jaký je požadován judikaturou.

41. Zprvce Tribunál v bodě 45 napadených rozsudků v podstatě konstatoval, že užívání výrazu „Burlington“ třetí stranou pro výrobky, které jsou podobné výrobkům prodávaným v Burlington Arcade společnosti Tulli Allan, by *nikdy* nebylo schopno způsobit újmu rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, neboť „obchodní atraktivita“ galerie byla rovněž spojena s nájemci prodejen v galerii. Společnost Tulli Allan se domnívá, že to není v souladu s rozsudkem ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), který se týká újmy způsobené rozlišovací způsobilosti *starších ochranných známek*. V tomto ohledu společnost Tulli Allan tvrdí, že dobré jméno ochranných známek prodejen v galerii nebylo pro dotčenou otázku relevantní a Tribunál jej neměl brát v úvahu.

42. Zadruhé Tribunál nezohlednil relevantní důkazy, které byly předloženy jemu a odvolacímu senátu a které by byly dostatečné pro splnění požadavků Soudního dvora stanovených v rozsudcích ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 76 a 77) a ze dne 14. listopadu 2013, Environmental Manufacturing v OHIM (C-383/12 P, EU:C:2013:741, bod 44).

43. Podle společnosti Tulli Allan jsou „seskupované“ služby obchodních galerií u starších ochranných známek ve skutečnosti podobné jako u výrobků prodávaných maloobchodníky, kteří jsou seskupeni společně v této galerii, a to z důvodu úzkého hospodářského propojení mezi službami poskytovatele služeb galerie a výrobky, které jsou v galerii prodávány. Navíc vzhledem k velmi dobrému jménu starších známek v souvislosti s poskytováním luxusního zboží, zejména šperků, kožených výrobků a parfémů, by průměrný spotřebitel v tomto případě vnímal, že takové výrobky poskytované třetí stranou byly poskytnuty společností Tulli Allan nebo s jejím pověřením. To by nevyhnutelně rozmělnilo starší ochranné známky, neboť by to snížilo exkluzivitu Burlington Arcade u průměrného spotřebitele

13 – Rozsudky ze dne 10. května 2012, Rubinstein a L'Oréal v. OHIM (C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 93) a ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 38, 76 a 77).

a mezi užším kruhem aktuálních a potenciálních zákazníků – „maloobchodníků“ společnosti Tulliallan. Společnost Tulliallan se domnívá, že u starších ochranných známek a napadených ochranných známek existuje nebezpečí záměny, a v takových případech by toto zjištění proto nutně mělo vést, analogicky k postoji ve vztahu ke „spojitosti“ v bodě 57 rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), ke zjištění „neoprávněného prospěchu“.

44. Společnost BF a EUIPO se domnívají, že tento důvod kasačních opravných prostředků by měl být zamítnut.

b) Analýza

45. Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[...] na základě námitek majitele starší ochranné známky [...] se přihlášená ochranná známka rovněž nezapiše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší ochrannou známku Evropské unie, která má v Unii dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

46. Použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 podléhá splnění tří kumulativních podmínek¹⁴. Zaprvé, kolidující označení musí být totožná nebo podobná. Zadruhé, starší ochranná známka uvedená v námitkách musí mít dobré jméno. V neposlední řadě musí existovat riziko, že užívání označení, ve vztahu k němuž je podána přihláška ochranné známky, osobou bez řádného důvodu by mohlo neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo ji být na újmu¹⁵.

47. Pokud jde o první podmínku, zatímco čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je podmíněn zjištěním určitého stupně podobnosti mezi kolidujícími označeními, které by mohlo vést k nebezpečí záměny u těchto označení u dotčené veřejnosti, existence nebezpečí záměny naopak není nezbytnou podmínkou pro použití odstavce 5 uvedeného článku. V tomto ohledu uvedl Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 10. prosince 2015 ve věci El Corte Inglés v. OHIM (C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 42), že čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 pouze 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.

48. Společnost Tulliallan se domnívá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, jelikož nezjistil, že dotčená veřejnost by si vytvořila spojitost mezi staršími ochrannými známkami a napadenými ochrannými známkami.

49. Podle mého názoru je tvrzení společnosti Tulliallan, že Tribunál nepřezkoumal, zda by si dotčená veřejnost nevytvořila spojitost mezi kolidujícími označeními, správné. Vzhledem k tomu, že bylo zjištěno, že dobré jméno starších ochranných známek nebylo zpochybněno¹⁶, a že se společnost Tulliallan mohla dovolávat ochrany dobrého jména starších ochranných známek ve vztahu k službám

14 – Rozsudek ze dne 28. června 2018, EUIPO v. Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, bod 54). Viz rovněž bod 20 napadených rozsudků.

15 – Rozsudek ze dne 16. ledna 2018, Starbucks v. EUIPO – Nerseyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, nezveřejněný, EU:T:2018:4, bod 75).

16 – Viz bod 27 napadeného rozsudku, který stanoví, že „z písemností ve spise kromě toho vyplývá, že starší ochranné známky [společnosti Tulliallan], 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 nákupních galeriích seskupuje luxusní butiky. Vzhledem k tomu, že toto dobré jméno starších ochranných známek [společnosti Tulliallan] účastníci řízení nepochybnili, 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.“

ve třídě 35¹⁷, včetně prodejních služeb poskytovaných obchodní galerií¹⁸, Tribunál pouze připomněl judikaturu týkající se požadavku na takového spojení, uvedl, že odvolací senát v napadených rozhodnutích konstatoval, že mezi předmětnými ochrannými známkami neexistuje žádná spojitost¹⁹, a pokračoval v prozkoumávání, zda by užívání přihlašovaných ochranných známek mohlo neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim být na újmu

50. I když souhlasím s tvrzením společnosti Tulliallan, že Tribunál neučinil vůbec žádná zjištění²⁰, co se týče spojitosti, vzhledem k tomu, že zjištění spojitosti mezi kolidujícími označeními je pouze první ze tří kumulativních podmínek, které musí být splněny v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, neexistence takového přezkoumání sama o sobě nepostačuje ke konstatování, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, pokud není splněna některá z dalších dvou podmínek²¹. Vzhledem k tomu, že druhá ze tří kumulativních podmínek týkající se dobrého jména starších ochranných známek byla považována za splněnou²², je proto nutné přezkoumat tvrzení společnosti Tulliallan, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v bodech 36 až 45 napadených rozsudků, když konstatoval, že společnost Tulliallan nepředložila důkaz, který je nezbytný pro prokázání skutečnosti, že by užívání přihlašované ochranné známky neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu²³.

51. Pokud jde ve vztahu k čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 o požadavky na dokazování, podle ustálené judikatury platí, že aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany podle tohoto ustanovení, není povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky. Majitel starší ochranné známky však musí nicméně prokázat, že existuje vážné nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde²⁴.

52. Nedomnívám se, že by společnost Tulliallan prokázala, že v bodě 44 napadených rozsudků Tribunál požadoval důkaz o existenci skutečného a aktuálního zásahu do starších ochranných známek. Z konkrétního odkazu na kritéria stanovená v bodě 43 rozsudku ze dne 14. listopadu 2013, *Environmental Manufacturing v OHIM (C-383/12 P, EU:C:2013:741)* je zřejmé, že Tribunál v bodě 44 napadených rozsudků pouze požadoval důkaz o vážném riziku zásahu²⁵.

17 – Viz bod 35 napadených rozsudků.

18 – Viz bod 34 napadených rozsudků.

19 – Viz bod 36 napadených rozsudků.

20 – V tomto ohledu nestačí citovat judikaturu v této věci bez uplatnění této judikatury na skutečnosti a okolnosti v projednávaných věcech.

21 – Existence spojitosti u veřejnosti je proto nezbytnou podmínkou podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, ale sama o sobě je nedostatečná. V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, *Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 31 a 32)*.

22 – Viz bod 27 napadených rozsudků. Musím poznamenat, že společnosti Tulliallan zpochybňuje zjištění Tribunálu ohledně rozsahu dobrého jména jeho starších ochranných známek. Společnost Tulliallan se domnívá, že pokud jde o její dobré jméno, průměrný spotřebitel by přirozeně spojil starší ochranné známky „Burlington“ s prodejem luxusního zboží v maloobchodě, zejména pak šperků, koženého zboží a parfémů, pro které má Burlington Arcade prokazatelně zvláště dobré jméno, spíše než, jak konstatoval Tribunál v bodě 34 napadených rozsudků, že jeho dobré jméno ohledně nákupních galerií spadá do oblasti „maloobchodních služeb“ pro účely rozsudku ze dne 7. července 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)*.

23 – Ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 odkazuje na tři samostatné druhy rizik, konkrétně že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu, zaprvé, poškozují rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, zadruhé, poškozují dobré jméno starší ochranné známky nebo zatřetí, neoprávněně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. V bodě 92 rozsudku ze dne 20. září 2017 *The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702)* Soudní dvůr shledal, že posouzení, zda existují jednotlivé druhy rizik ohrožujících starší ochrannou známku podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2007, podléhá posouzení, jehož kritéria se nemusí nutně překrývat. V tomto ohledu musí být nebezpečí, že dojde k zásahům spočívajícím v újmě na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jménu starší ochranné známky, posuzováno z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána. Naproti tomu existence zásahu spočívajícího v neprávem získaném prospěchu z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být vzhledem k tomu, že zakázáno je to, aby majitel pozdější ochranné známky těžil ze starší ochranné známky, posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je žádán zápis pozdější ochranné známky. Chtěl bych poznamenat, že společnost Tulliallan souhlasí s tím, že zatímco se Tribunál v napadených rozsudcích zaměřuje na neoprávněný prospěch, Tribunál rovněž posuzoval rozmělnění, tj. újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí nebo dobrému jménu starší ochranné známky.

24 – Rozsudek ze dne 10. května 2012, *Rubinstein a L'Oréal v. OHIM (C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 93 a citovaná judikatura)*.

25 – Viz rovněž bod 39 napadených rozsudků.

53. Pokud jde o otázku, zda Tribunál nezohlednil a správně neanalyzoval předložené důkazy v souvislosti s porušením čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, je třeba připomenout, že tento soud v bodě 27 napadených rozsudků konstatoval, že starší ochranné známky společnosti Tulliallan, 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. Otázka, která zde vyvstala, však spočívala v tom, zda toto dobré jméno odpovídá službám náležejícími do třídy 35, pro něž byly starší ochranné známky zapsány, aby společnost Tulliallan mohla mít prospěch z ochrany předmětného dobrého jména.

54. Tribunál v bodě 34 napadených rozsudků konstatoval, že pojem služba maloobchodního prodeje, jak jej vyložil Soudní dvůr v rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), zahrnuje rovněž prodejní služby poskytované obchodní galerií, jako jsou služby společnosti Tulliallan ve vztahu k prodejům uskutečněným vlastními nájemci galerie²⁶. V tomto ohledu může společnost Tulliallan tvrdit, že užívání přihlášených ochranných známek by mohlo neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména jejích starších ochranných známek nebo by jim mohlo být na újmu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.

55. Jak Tribunál správně poznamenal v bodě 39 napadených rozsudků, je přesto nezbytné, aby majitel starší ochranné známky (starších ochranných známek) prokázal, že takový zásah lze předpokládat. Stejně jako v případě existence „spojitosti“ mezi předmětnými ochrannými známkami, musí být riziko zásahu rovněž posuzováno celkově²⁷, a to včetně faktorů uvedených v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42)²⁸.

56. K těmto faktorům patří stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti, intenzita dobrého jména starší ochranné známky, stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky a existence nebezpečí záměny u veřejnosti²⁹.

57. Lze však konstatovat, že v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), byl předmětný výraz smyšleným výrazem, který byl u veřejnosti úzce spjat s žalobcem v tom řízení, konkrétně Intel Corporation Inc., a s počítači a počítačovými výrobky a službami, které tato společnost poskytuje. Naproti tomu výraz „Burlington“ není zcela neobvyklým výrazem v anglickém jazyce, objevuje se v různých zeměpisných, a dokonce i v obchodních označeních v různých anglicky mluvících zemích³⁰. Výraz „Burlington“ se tak objevuje v názvu celé řady měst a obcí, a to jak v USA, tak v Kanadě. Burlington Road je velmi známá cesta v blízkosti centra města Dublinu a samozřejmě výraz „Burlington“ se objevuje v názvu dalších dobře známých míst nacházejících se v blízkosti galerie společnosti Tulliallan v Londýně, jako jsou Burlington Gardens a Burlington House³¹.

26 – Jak jsem již uvedl v bodě 94 a následujících tohoto stanoviska, mám vážné pochybnosti ohledně správnosti tohoto zjištění Tribunálem. Avšak vzhledem k tomu, že toto zjištění nebylo řádně napadeno ani společností Tulliallan, ani vzájemným opravným prostředkem EUIPO, či dokonce společností BF, musí zůstat nedotčeno pro účely tohoto kasačního opravného prostředku.

27 – Viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 79), ve kterém Soudní dvůr požadoval celkové posouzení.

28 – Tyto faktory nepostačují k tomu, aby bylo možno stanovit, že užívání pozdější ochranné známky neoprávněně těží nebo by neoprávněně těžilo nebo by poškozovalo rozlišovací způsobilosti nebo dobré jméno starší ochranné známky. Viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 80).

29 – Rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 42, 79 a 80).

30 – Jednoduché vyhledání na internetu ukazuje, že v USA existuje řada maloobchodních prodejen s názvem „Burlington“. Kromě toho jsem našel v Paříži ve Francii jedno lékařské středisko s výrazem „Burlington“ v jeho názvu.

31 – Tyto skutečnosti naznačují, že výraz „Burlington“ není ani jedinečný, ani sám o sobě rozlišující.

58. Lze však nicméně souhlasit s tím, že pojem „Burlington“ je dostatečně neobvyklým pojmem, aby u dotčené části veřejnosti vytvořil možnou spojitost mezi starší ochrannou známkou (staršími ochrannými známkami) a přihlašovaným označením (přihlašovanými označeními), i když je taková skupina osob nezaměňovala – nebo by je neměla zaměňovat³².

59. Nicméně jak ale Soudní dvůr konstatoval v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 69 až 71) a jak jsem již uvedl v bodě 50 tohoto stanoviska, existence takové spojitosti sama o sobě nepostačuje ke zjištění nebezpečí, že stávající nebo budoucí užívání pozdější ochranné známky bude neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bude na újmu. Jak bylo uvedeno v bodě 71 rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami nezbavuje majitele starší ochranné známky povinnosti prokázat existenci skutečného a trvajících zásahu do své ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.

60. Pokud jde o tuto kritickou otázku, souhlasím se závěry Tribunálu v bodech 44 a 45 napadených rozsudků, že riziko zásahu nebylo ve skutečnosti společností Tulliallan prokázáno. K tomuto závěru jsem dospěl z následujících důvodů:

61. Zaprvé, jak konstatoval Tribunál v bodě 45 napadených rozsudků, obchodní atraktivita galerie úzce souvisí se službami poskytovanými nájemci galerie, a nikoli pouze s názvem galerie³³. Rovněž konstatoval, že tento název je spojen s jinými velmi dobře známými místy v blízkosti galerie, jako jsou Burlington Gardens. Na rozdíl od situace v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), ve kterém, opakují, se jednalo o smyšlený výraz, který byl u veřejnosti úzce spjat s výrobky a službami žalující společnosti, výraz „Burlington“ není smyšleným výrazem. Kromě toho, jak jsem již konstatoval, se jedná o název míst ve Spojeném království, Irsku, USA a Kanadě a tento výraz již používá celá řada různých výrobců a poskytovatelů služeb.

62. Na rozdíl od zjištění společnosti Tulliallan se nedomnívám, že je irelevantní, že „Burlington“ je rovněž názvem jiných známých míst poblíž Burlington arcade. Tento faktor je relevantní jako součást celkového hodnocení a naznačuje, že starší ochranné známky nejsou tak okamžitě a důrazně vyvolávány v myslích osob pozdějšími ochrannými známkami, čímž se snižuje pravděpodobnost, že stávající nebo budoucí užívání pozdější ochranné známky bude neoprávněně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působit újmu³⁴.

63. Zadruhé, jak konstatoval Tribunál v bodě 45 napadených rozsudků, skutečnost, že jinému hospodářskému subjektu může být povoleno užívat ochrannou známkou obsahující výraz „Burlington“ pro výrobky, které jsou podobné výrobkům prodávaným v galerii společnosti Tulliallan, sama o sobě nepoukazuje na skutečné riziko zásahu do dobrého jména jeho ochranných známek tam, kde obchodní atraktivita galerie je úzce spojena s dobrým jménem a postavením nájemců v galerii a službami, které poskytují³⁵. Může se stát, jak jsem již uznal, že průměrný spotřebitel potom, co uvidí výraz „Burlington“ použitý v souvislosti s módními věcmi vyráběnými společností BF, si může vytvořit spojitost s londýnskou galerií společnosti Tulliallan. Nicméně je nepravděpodobné, že pouze tento samotný fakt by změnil hospodářské chování průměrného spotřebitele výrobků nebo příjemce služeb, pro které jsou starší ochranné známky zapsány, v důsledku následného užívání pozdějších ochranných

32 – Rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 30). Chtěl bych připomenout, že Tribunál v tomto řízení však tuto spojitost nekonstatoval.

33 – V rozporu s tímto tvrzením společnosti Tulliallan se však domnívám, že toto skutkové zjištění provedené Tribunálem není irelevantní.

34 – Obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 67 a 68).

35 – Společnost Tulliallan tvrdí, že dobré jméno ochranných známek obchodů v nákupní galerii bylo pro předmětnou otázku irelevantní a Tribunál ji neměl brát v úvahu. Já s tím souhlasím. Je však třeba zdůraznit, že Tribunál pouze konstatoval – podle mého názoru správně – že pro účely čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 je důležitá právě starší ochranná známka, spíše než jakékoli jiné vnější záležitosti nebo skutečnosti, jako jsou výrobky nebo služby nájemců nákupní galerie.

známek³⁶. I když se věc společnosti Tulliallan vezme do důsledku, existuje jen málo důvodů předpokládat, že například londýnský spotřebitel vysoce kvalitních výrobků, který je dobře obeznámený s obchodními značkami, by byl odrazen od častého navštěvování galerie společnosti Tulliallan jednoduše proto, že se setkal s módním zbožím, případně jiným zbožím, v jiných maloobchodních prodejnách, které neslo název „Burlington“.

64. V důsledku toho jsem názoru, že je třeba tento argument zamítnout jako neopodstatněný.

2. Procesní vada

65. Společnost Tulliallan se domnívá, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení v bodě 46 napadených rozsudků, když odmítl jako neopodstatněné její tvrzení, že napadená rozhodnutí jsou stížena vadou, jelikož odvolací senát nevzal v úvahu její vyjádření.

66. Stačí zde konstatovat, že společnost Tulliallan v podstatě opakuje argument, který již předložila Tribunálu, aniž by uvedla, jakého nesprávného právního posouzení se uvedený soud dopustil při odpovědi na tento argument v bodě 46 napadených rozsudků.

67. Na základě čl. 256 odst. 1 druhého pododstavce SFEU a článku 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie je opravný prostředek omezen pouze na právní otázky. V souladu s čl. 169 odst. 2 jednatého řádu Soudního dvora musí návrhová žádání a právní důvody a argumenty v kasačním opravném prostředku přesně označit napadané body odůvodnění rozhodnutí Tribunálu. Tento požadavek není splněn kasačním opravným prostředkem, který aniž by výslovně identifikoval nesprávné právní posouzení, kterým je napadený rozsudek stížen, se omezuje na opakování návrhových žádání a argumentů již předložených Tribunálu³⁷.

68. Z toho vyplývá, že tento argument musí být odmítnut jako nepřipustný.

69. Domnívám se proto, že Soudní dvůr by měl první důvod kasačních opravných prostředků zamítnout jako zčásti neopodstatněný a odmítnout jej jako zčásti nepřipustný.

B. Třetí důvod kasačních opravných prostředků

1. Argumenty účastníků řízení

70. Podstatou třetího důvodu kasačních opravných prostředků je tvrzení společnosti Tulliallan, že Tribunál porušil ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 ohledně nebezpečí záměny.

71. Společnost Tulliallan uvádí, že v bodě 48 rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) Soudní dvůr konstatoval, že požadavek uvedený v rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), aby přihlašovatel ochranné známky musel u „služeb maloobchodního prodeje“ upřesnit výrobky nebo druh výrobků, kterých se takové služby týkají, se nevztahuje na ochranné známky, které byly zapsány před vydáním posledně uvedeného rozsudku. Společnost Tulliallan se domnívá, že rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), který je založen na zásadě právní jistoty, by se měl rovněž vztahovat na specifikace, které byly zveřejněny ke dni vydání rozhodnutí ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nebo pouze

36 – Viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 77).

37 – Rozsudek ze dne 21. března 2019, Eco-Bat Technologies a další v. Komise (C-312/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:235, body 31 a 35).

podány, ale bez žádosti o změnu od EUIPO³⁸ v průběhu přezkumného období po vydání poslední uvedeného rozsudku. Podle společnosti Tulliallan by bylo v rozporu se zásadou právní jistoty, pokud by žadatelé o zápis v dané době, kteří splnili požadavky EUIPO na zápis jejich označení, byli zpětně ovlivněni rozhodnutím Soudního dvora, které tato práva ovlivnilo mezi podáním žádosti a zápisem³⁹.

72. Společnost Tulliallan rovněž tvrdí, že Tribunál pochybil ve své analýze rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, body 48 až 51). Domnívá se, že oblast působnosti této věci je velmi omezená, neboť se týká maloobchodních služeb a požadavků na konkretizaci těchto služeb. Dotčený požadavek se však nepoužije ve vztahu k zápisům týkajících se služeb poskytovaných nákupními galeriemi. Společnost Tulliallan není proto povinna uvádět výrobky, na které se vztahují služby nákupních galerií.

73. Společnost Tulliallan rovněž podpůrně tvrdí, že pokud by se rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) použil na její starší ochranné známky, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že rozsudek nutně vylučuje konstatování o zaměnitelnosti. Podle společnosti Tulliallan však rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) taková omezení neukládá: poskytuje pokyny ohledně formy zápisu, která by vedla k usnadnění analýzy zaměnitelnosti; nebrání tomu, aby majitel starší ochranné známky využil ochranu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, pokud jde o pozdější zaměnitelné zápisy.

74. Společnost Tulliallan se tudíž domnívá, že Tribunál měl dospět k závěru, že rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) nevylučuje konstatování zaměnitelnosti v projednávaných věcech a že odvolací senát se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k tomuto závěru. Tribunál proto „měl provést analýzu zaměnitelnosti příslušných ochranných známek, aniž by byl ovlivněn“ rozsudkem ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nebo předložit věc odvolacímu senátu, aby tak učinil.

75. EUIPO zastává názor, že důvod kasačních opravných prostředků vycházející z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 je opodstatněný ve vztahu k třem starším ochranným známkám Spojeného království s ohledem na rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Domnívá se však, že tento důvod kasačních opravných prostředků je neopodstatněný, pokud jde o starší ochrannou známku Evropské unie.

76. Společnost BF a EUIPO se domnívají, že tento důvod kasačních opravných prostředků by měl být zamítnut.

38 – OHIM (jak se tehdy nazýval).

39 – Společnost Tulliallan konstatuje, že význam [rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] je ten, že tři z těchto dotčených ochranných známek [ochranná známka Spojeného království č. 2314342, [ochranná známka Spojeného království č.] 2314343 a [ochranná známka Spojeného království č.] 2330341 – byly v tomto případě zapsány do rejstříku před [rozsudkem ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], takže bez ohledu na to se na ně nevztahují jeho požadavky podle [rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. U čtvrtého označení [obrazová ochranná známka Evropské unie č. 3618857] uběhla lhůta pro podání námitek do dne vydání [rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] a tato ochranná známka byla následně zapsána dne 16. října 2006. V souladu s politikou, na níž se zakládá [rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] se uvádí, že správný výklad [rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] je takový, že [rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] se netýká ani této ochranné známky Evropské unie.“

2. Analýza

a) Použití rozsudku Praktiker z hlediska časové působnosti

77. Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ochranná známka nesmí být zapsána, pokud na základě námitek majitele starší ochranné známky existuje nebezpečí záměny.

78. Z ustálené judikatury vyplývá, že za účelem použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 nebezpečí záměny předpokládá zároveň totožnost nebo podobnost přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihláška k zápisu, s těmi, pro které byla starší ochranná známka zapsána, přičemž se jedná o kumulativní podmínky⁴⁰.

79. Tribunál připomenul v bodě 70 napadených rozsudků, že pokud jde o službu maloobchodního prodeje spadající do třídy 35, je nezbytné, aby výrobky nabízené k prodeji byly konkrétně upřesněny. Vzhledem k tomu, že společnost Tulliallan nekonkretizovala výrobky, na něž se vztahují jeho služby v oblasti „služeb nákupních galerií“, v souladu s rozsudkem ze dne 7. července 2005 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) dospěl Tribunál k závěru, že není možné prokázat podobnost mezi službami, na které se vztahují starší ochranné známky a výrobky, na které se vztahují přihlášené ochranné známky, a proto zamítl její žalobní důvod na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) směrnice č. 207/2009 a nebezpečí záměny.

80. V bodech 49 a 50 jeho rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) Soudní dvůr rozhodl, že není nutné označovat konkrétně službu nebo služby, pro které je požadován zápis ochranné známky týkající se služeb poskytovaných v souvislosti s maloobchodním prodejem. Aby bylo možné tyto služby identifikovat, je dostačující použít obecné označení, jako je „seskupování různých výrobků za účelem umožnit spotřebiteli, aby si tyto výrobky mohl pohodlně prohlížet a nakupovat“. Soudní dvůr však zdůraznil, že přihlašovatel ochranné známky musí nicméně označit výrobky nebo druh výrobků, kterých se tyto služby týkají. Z tohoto rozhodnutí je zřejmé, že označení výrobků nebo druhů výrobků je povinné a na rozdíl od tvrzení společnosti Tulliallan to není jen z důvodu usnadnění⁴¹.

81. Rozsah působnosti rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) *ratione temporis* byl omezen v bodech 45 a 46 rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), v němž Soudní dvůr uvedl, že v zájmu dodržení zásad právní jistoty a ochrany legitimního očekávání se judikatura vyplývající z odstavců 49 a 50 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) vztahuje pouze na žádosti o zápis do rejstříku ochranných známek Evropské unie a netýká se rozsahu ochrany ochranných známek zapsaných ke dni vydání uvedeného rozsudku. Soudní dvůr proto konstatoval, že rozsah ochrany ochranné známky zapsané před vydáním rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) nemůže být ovlivněn judikaturou, která vychází z tohoto rozsudku, pokud se týká pouze nových přihlášek k zápisu jako ochranná známka Evropské unie⁴².

40 – Rozsudek ze dne 20. září 2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 47 a citovaná judikatura).

41 – Podle mého názoru slouží bod 51 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), k vysvětlení účelu dotyčného závazku, aniž je jakkoli omezen rozsah této povinnosti.

42 – Rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 48). Viz také obdobné rozsudek ze dne 16. února 2017, Brandconcern v. EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, bod 31).

82. Domnívám se proto, že vzhledem k tomu, že tři ze starších ochranných známek v tomto případě, konkrétně ochranná známka Spojeného království č. 2314342, ochranná známka Spojeného království č. 2314343 a ochranná známka Spojeného království č. 2330341⁴³, byly všechny zapsány v roce 2003 – tj. před vynesením rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), je zřejmé z rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)⁴⁴, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že v bodě 70 napadených rozsudků uvedl, že společnost BF byla povinna konkrétně upřesnit výrobky nebo druhy výrobků, ke kterým se vztahují maloobchodní služby uvedené ve třídě 35. Kromě toho se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v bodě 71 napadených rozsudků konstatováním, že vzhledem k neexistenci konkretizace dotčených výrobků nebo druhů výrobků není možné prokázat podobnost nebo komplementaritu mezi službami, na které se vztahují starší ochranné známky a výrobky, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka.

83. Domnívám se proto, že projednávanému důvodu kasačních opravných prostředků je v souvislosti s ochrannou známkou Spojeného království č. 2314342, ochrannou známkou Spojeného království č. 2314343 a ochrannou známkou Spojeného království č. 2330341 třeba vyhovět.

84. V souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora „je-li opravný prostředek opodstatněný, zruší Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu. Soudní dvůr může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.“

85. Podle mého názoru stav řízení neumožňuje Soudnímu dvoru vydat konečný rozsudek ve věci třetího důvodu kasačních opravných prostředků. Z toho vyplývá, že třetí důvod kasačních opravných prostředků ve vztahu k ochranné známce Spojeného království č. 2314342, ochranné známce Spojeného království 2314343 a ochranné známce Spojeného království č. 2330341 by měl být vrácen Tribunálu k rozhodnutí. Tribunál tak v zásadě musí znovu posoudit, zda existuje nebezpečí záměny mezi předmětnými třemi staršími ochrannými známkami Spojeného království a ochrannými známkami přihlašovanými společností BF. Zdá se však, že ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že rozhodnutí námitkového oddělení a napadená rozhodnutí byla z procesních důvodů založena pouze na přezkumu starší ochranné známky Evropské unie č. 3 618 857, u níž nebylo dokazováno její užívání. Zdá se tedy, že Tribunál bude muset věc vrátit EUIPO. O tom však musí rozhodnout Tribunál.

86. Domnívám se však, že poněvadž byla ochranná známka Evropské unie č. 3618857 zapsána dne 16. října 2006 – tedy po vydání rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) – rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), který výjimečně⁴⁵ omezil časovou působnost použití prvně uvedeného rozsudku zejména z důvodu právní jistoty, se nepoužije.

87. Zatímco čl. 48 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že v zapsané ochranné známce nelze během doby platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět změny⁴⁶, čl. 43 odst. 1 uvedeného nařízení naproti tomu stanoví, že přihlašovatel může kdykoli *omezit seznam výrobků nebo služeb, který přihláška obsahuje*⁴⁷. Specifikací výrobků nebo druhů výrobků, na něž se maloobchodní služby vztahují, přihlašovatel ve skutečnosti omezuje⁴⁸ rozsah svojí přihlášky ochranné známky, a to

43 – Viz bod 11 výše.

44 – Který byl vydán téměř 2 měsíce před napadenými rozsudky.

45 – Viz stanovisko generálního advokáta N. Wahla ve věci EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, bod 54).

46 – Viz rovněž omezené výjimky, které umožňuje čl. 48 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pokud změna podstatně nezmění ochrannou známku, jak byla původně zapsána, nebo nerozšíří seznam výrobků nebo služeb (s ohledem na tuto poslední podmínku, v tomto smyslu viz čl. 43 odst. 2 uvedeného nařízení).

47 – Ustanovení čl. 43 odst. 2 nařízení č. 207/2009 výslovně zakazuje rozšíření seznamu výrobků nebo služeb.

48 – Vzhledem k tomu, že by podle mého názoru bylo nemožné učinit seznam všech známých výrobků nebo dokonce druhů výrobků, jakýkoliv seznam má jen omezený účinek.

v souladu s článkem 43 nařízení č. 207/2009⁴⁹. Společnost BF proto mohla změnit svoji přihlášku obrazové ochranné známky Evropské unie č. 3618857 v návaznosti na vydání rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) i potom, co skončilo námitkové řízení týkající se této přihlášky, a to specifikací výrobků nebo druhů výrobků, na něž se maloobchodní služby ve třídě 35 vztahují.

b) Uplatnění rozsudku vydaného ve věci Praktiker na služby nákupních galerií ve vztahu k obrazové ochranné známce Evropské unie č. 3618857

88. Společnost Tulliallan se domnívá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když uplatnil rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), protože tato věc se konkrétně týkala maloobchodních služeb, zatímco předmětné starší ochranné známky se týkají služeb nákupních galerií.

89. V tomto ohledu společnost Tulliallan uvádí, že znovu opakuje svá tvrzení přednesená Tribunálu dne 22. března 2016.

90. Podle mého názoru by tento argument měl být odmítnut jako nepřipustný, protože společnost Tulliallan nedodržela čl. 169 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora. Společnost Tulliallan nedokázala přesně určit ty body napadeného rozsudku, které napadá. Kromě toho je třeba připomenout, že tento požadavek není uspokojivě splněn kasačním opravným prostředkem, který se omezuje na opakování žalobních důvodů původně předložených Tribunálu, aniž vůbec konkrétně identifikuje nesprávné právní posouzení, kterým by měl být napadený rozsudek stížen⁵⁰.

91. Společnost Tulliallan se dále nebo podpůrně domnívá, že rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) má omezenou působnost a nevyžaduje konkretizaci výrobků nebo druhů výrobků, pokud jde o služby nákupních galerií.

92. Domnívám se, že toto tvrzení, které se týká pouze obrazové ochranné známky Evropské unie č. 3618857⁵¹, je neúčinné a nemůže uspět.

93. V bodě 34 napadeného rozsudku Tribunál konstatoval, že s ohledem na znění třídy 35 zahrnuje 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), rovněž prodejní služby poskytované obchodní galerií.

94. Mám však vážné pochybnosti o tom, zda je toto konstatování Tribunálu správné.

95. V tomto ohledu bych poznamenal, že v bodě 34 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), Tribunál konstatoval, že „cílem maloobchodu je prodej výrobků spotřebitelům. Maloobchod krom právního úkonu prodeje zahrnuje všechny činnosti, které subjekt vykoná za účelem výzvy k uzavření takového obchodu. Tato 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.“⁵²

49 – Viz analogicky stanovisko generálního advokáta Campos Sánchez-Bordony ve věci Brandconcern v. EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, body 67 a 68).

50 – Rozsudek ze dne 21. března 2019, Eco-Bat Technologies a další v. Komise (C-312/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:235, body 31 a 35).

51 – Popis služeb ve třídě 35 je pro tuto ochrannou známku následující: „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 nespécializovaných maloobchodních prodejnách“. Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

52 – Kurzivou zvýraznil autor stanoviska.

96. Z jednotného výkladu Tribunálu pojmu „služba maloobchodního prodeje“⁵³ třídy 35 jasně vyplývá, že tyto služby se nemohou vztahovat na služby nákupních galerií, neboť subjekt poskytující tyto služby ve skutečnosti neobchoduje s dotčenými výrobky. Naopak, dotčený subjekt poskytuje obchodníkovi s výrobky služby, které jsou však podle mého názoru zcela odlišné od služeb maloobchodního prodeje spadajících do třídy 35, a které jsou ve skutečnosti uvedeny v jiné třídě. Proto by služby nákupních galerií mohly zahrnovat například pronájem obchodů ve třídě 36 a poskytování reklamních a propagačních služeb ve třídě 35.

97. I přes moje pochybnosti ohledně toho, zda jsou služby nákupních galerií zahrnuty do působnosti pojmu služby maloobchodního prodeje ve třídě 35, musím poznamenat, že ani sama společnost Tulliallan řádně nenapadla v projednávaných kasačních opravných prostředcích rozhodnutí Tribunálu v bodě 34 napadených rozsudků ani EUIPO ani společnost BF nepodaly vedlejší kasační opravné prostředky, ve kterých by toto rozhodnutí napadaly.

98. Vzhledem k tomu, že společnost Tulliallan řádně nepodala kasační opravný prostředek proti rozhodnutí Tribunálu, že služby poskytované nákupními galeriemi spadají do působnosti pojmu „služba maloobchodního prodeje“ ve třídě 35⁵⁴, mám za to, že Soudní dvůr nemůže v tomto řízení změnit zjištění Tribunálu v bodě 72 napadených rozsudků, podle něhož požadavek na konkretizaci výrobků nebo druhů výrobků, na které se vztahují služby maloobchodního prodeje, obsažený v bodě 50 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), se vztahuje také na služby nákupních galerií. Bylo by nevhodné akceptovat, že služby nákupních galerií jsou zahrnuty v pojmu „služba maloobchodního prodeje“ ve třídě 35, aniž je vyžadována konkretizace výrobků nebo druhů výrobků, na které se vztahují služby maloobchodního prodeje v třídě 35 v souladu s jasnými podmínkami v bodě 50 rozsudku ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425). Domnívám se proto, že Soudní dvůr nemůže učinit závěr, že se Tribunál dopustil v bodě 71 napadených rozsudků nesprávného právního posouzení při konstatování, že neexistence požadavku na konkretizaci brání zjištění podobnosti, a tudíž nebezpečí záměny mezi službami, na které se vztahuje starší ochranná známka, v tomto případě obrazová ochranná známka Evropské unie č. 3618857, a výrobky, na které se vztahují přihlášené ochranné známky.

99. Domnívám se proto, že je třeba určit, že třetí důvod kasačních opravných prostředků je opodstatněný s ohledem na ochrannou známku Spojeného království č. 2314342, ochrannou známku Spojeného království č. 2314343 a ochrannou známku Spojeného království č. 2330341, a že je neopodstatněný ve vztahu k ochranné známce Evropské unie č. 3618857.

V. Závěry

100. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr:

- zamítl první důvod kasačních opravných prostředků jako zčásti neopodstatněný a odmítl jej jako zčásti nepřípustný;
- vyhověl třetímu důvodu kasačních opravných prostředků ve vztahu k ochranné známce Spojeného království č. 2314342, ochranné známce Spojeného království č. 2314343 a ochranné známce Spojeného království č. 2330341, a proto zrušil rozsudky Tribunálu Evropské unie ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON

53 – Viz rozsudek ze dne 7. července 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, bod 33).

54 – Viz bod 34 napadených rozsudků.

THE ORIGINAL) (T-121/16, nezveřejněný, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nezveřejněný, EU:T:2017:871) a Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nezveřejněný, EU:T:2017:870);

- zamítl třetí důvod kasačních opravných prostředků ve vztahu k obrazové ochranné známce Evropské unie č. 3618857;
- vrátil věci zpět Tribunálu;
- stanovil, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.