



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)

4. března 2020\*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Slovní a obrazové ochranné známky ‚BURLINGTON‘ – Námitky majitele starších slovních a obrazových ochranných známek ‚BURLINGTON‘ a ‚BURLINGTON ARCADE‘ – Článek 8 odstavec 1 písm. b) – Nebezpečí záměny – Niceská dohoda – Třída 35 – Pojem ‚služby maloobchodního prodeje‘ – Článek 8 odst. 4 – Neoprávněné užívání – Článek 8 odst. 5 – Dobré jméno – Kritéria pro posouzení – Podobnost mezi výrobky a službami – Zamítnutí námitek“

Ve spojených věcech C-155/18 P až C-158/18 P,

jejichž předmětem jsou čtyři kasační opravné prostředky na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podané dne 22. února 2018,

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

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka) ve věcech C-155/18 P až C-158/18 P,

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

**Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupený M. Fischerem a D. Botisem, jako zmocněnci,

žalovaný v řízení v prvním stupni,

**Burlington Fashion GmbH**, se sídlem ve Schmallenbergu (Německo), zastoupená A. Parr, Rechtsanwältin,

vedlejší účastnice v řízení v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (čtvrtý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda senátu, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (zpravodajka) a N. Piçarra, soudci,

generální advokát: G. Hogan,

vedoucí soudní kanceláře: M. Longar, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 10. dubna 2019,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 26. června 2019,

\* Jednací jazyk: angličtina.

vydává tento

## Rozsudek

- 1 Svými kasačními opravnými prostředky se společnost Tulliallan Burlington Ltd domáhá zrušení rozsudků Tribunálu Evropské unie ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nezveřejněný, EU:T:2017:872), ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nezveřejněný, EU:T:2017:871), a ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nezveřejněný, EU:T:2017:870) (dále jen společně „napadené rozsudky“), kterými Tribunál zamítl její žaloby znějící na zrušení čtyř rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 11. ledna 2016 (věci R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 a R 1635/2013-4, dále jen společně „sporná rozhodnutí“), týkajících se čtyř námitkových řízení mezi společnostmi Tulliallan Burlington a Burlington Fashion GmbH.

## Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) bylo změněno nařízením Rady (ES) č. 1891/2006 ze dne 18. prosince 2006 (Úř. věst. L 386, s. 1) (dále jen „nařízení č. 40/94“).
- 3 Nařízení č. 40/94 bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 [o ochranné známce Evropské unie] (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. Nařízení č. 207/2009 bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Nařízení č. 207/2009 v pozměněném znění bylo zrušeno a s účinností od 1. října 2017 nahrazeno 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).
- 4 Vzhledem k datům podání přihlášek přihlašovaných ochranných známek, a sice dne 19. srpna 2008 pro zápisy č. 982020 a 982021, dne 2. dubna 2009 pro zápis č. 1007952, jakož i 8. září 2009 pro zápis č. 1017273, která jsou rozhodná pro účely určení použitelného hmotného práva, se tento spor řídí jednak procesními ustanoveními nařízení č. 207/2009 a jednak hmotněprávními ustanoveními nařízení č. 40/94 pro zápisy č. 982020, 982021 a 1007952, jakož i hmotněprávními ustanoveními nařízení č. 207/2009 pro zápis č. 1017273. Hmotněprávní ustanovení těchto dvou nařízení, která jsou relevantní pro účely tohoto sporu, jsou v podstatě totožná.
- 5 Článek 8 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, jehož ustanovení byla převzata do článku 8 nařízení č. 207/2009, stanovil:

„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.

[...]

4. Na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují:

- a) práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství;
- b) toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž 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 známkou Společenství, která má v rámci Společenství 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 neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

- 6 Článek 43 odst. 1 až 3 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Průzkum námitek“, jehož ustanovení byla převzata do článku 42 nařízení č. 207/2009, stanoví:

„1. V průběhu průzkumu námitek vyzve úřad účastníky, aby pokaždé, kdy to bude nezbytné, předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělení jiných stran nebo ke sdělení úřadu.

2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

- 7 Článek 44 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Zpětvzetí, omezení a změna přihlášky“, jehož ustanovení byla převzata do článku 43 nařízení č. 207/2009, stanovil:

„1. Přihlašovatel může kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje. Byla-li již přihláška zveřejněna, zveřejní se také zpětvzetí nebo omezení.

2. Jinak může být přihláška ochranné známky Společenství změněna na žádost přihlašovatele pouze za účelem opravy jména a adresy přihlašovatele, chyb ve formulaci nebo přepisu nebo zjevných nesprávností, pokud se touto opravou nepozmění známka podstatným způsobem nebo se nerozšíří seznam výrobků nebo služeb. Týkají-li se změny vyjádření známky nebo seznamu výrobků nebo služeb a dojde-li k nim po zveřejnění přihlášky, zveřejní se přihláška tak, jak byla změněna.“

- 8 Článek 63 nařízení č. 207/2009, který se nachází v jeho hlavě VII, která je nadepsaná „Odvolání“, v odstavci 2 stanoví:

„Při projednávání odvolání vyzývá odvolací senát účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci.“

- 9 Článek 75 nařízení č. 207/2009 uvádí:

„Rozhodnutí [EUIPO] musí být odůvodněna. Mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.“

- 10 Článek 76 tohoto nařízení stanoví:

„1. V průběhu řízení zkoumá [EUIPO] skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však [EUIPO] při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. [EUIPO] nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

- 11 Článek 151 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení stanoví:

„1. Mezinárodní zápis s vyznačením [Evropské unie] má, počínaje datem zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu nebo datem následného vyznačení [Unie] podle čl. 3 *ter* odst. 2 Madridského protokolu, stejný účinek jako přihláška [ochranné známky Evropské unie].

2. Nebylo-li oznámeno odmítnutí podle čl. 5 odst. 1 a 2 Madridského protokolu nebo bylo-li takové odmítnutí vzato zpět, má mezinárodní zápis ochranné známky s vyznačením [Unie], počínaje datem uvedeným v odstavci 1, stejný účinek jako zápis ochranné známky jako [ochranné známky Evropské unie].“

- 12 Článek 156 odst. 1 až 3 téhož nařízení stanoví:

„1. Mezinárodní zápis s vyznačením [Unie] podléhá řízení o námitkách stejně jako zveřejněné přihlášky [ochranné známky Evropské unie].

2. Námitky se podávají ve lhůtě tří měsíců, která začíná běžet uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění podle čl. 152 odst. 1. Námitky se považují za řádně podané až po zaplacení poplatku za podání námitek.

3. Zamítnutí přihlášky [ochranné známky Evropské unie] se nahrazuje odmítnutím ochrany.“

- 13 Pravidlo 19 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. 2005, L 172, s. 4), nadepsané „Odůvodnění námitek [Skutečnosti, důkazy a argumenty předložené na podporu námitek]“, v odstavci 1 stanoví:

„[EUIPO] poskytne osobě, která námitky podala, příležitost uvést skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svých námitek nebo na doplnění jakýchkoliv skutečností, důkazů a argumentů, které již byly předloženy podle pravidla 15 odst. 3, ve lhůtě, kterou stanoví [...]“

14 Pravidlo 50 odst. 1 tohoto nařízení uvádí:

„Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o řízení před oddělením, které vydalo rozhodnutí, proti kterému bylo podáno odvolání, přiměřeně i pro odvolací řízení.

[...]

Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, omezí senát přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených nebo určených námitkovým oddělením v souladu s nařízením a těmito pravidly, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy podle [čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009].“

15 Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), byla uzavřena na základě článku 19 Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví podepsané v Paříži dne 20. března 1883, naposledy revidované ve Stockholmu dne 14. července 1967 a pozměněné dne 28. září 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, sv. 828, č. 11851, s. 305), kterým si unijní země navzájem vyhrazují právo sjednávat odděleně mezi sebou zvláštní dohody na ochranu duševního vlastnictví.

16 Třídění, které zavádí, nadepisuje třídu 35 týkající se služeb takto:

„Propagační činnost, reklama; pomoc při řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce.“

17 Vysvětlivky k této třídě upřesňují:

„Třída 35 obsahuje zejména služby, které poskytují osoby nebo organizace, jejichž cílem je hlavně:

1. pomoc při provozu a řízení podniku nebo
2. pomoc při řízení obchodní činnosti nebo obchodní činnosti průmyslového nebo obchodního podniku,

jakož i služby reklamních kanceláří, které se zabývají hlavně sdělováním veřejnosti, prohlášeními nebo inzeráty a používají všechny možné prostředky sdělovací, týkající se všech druhů zboží nebo služeb.

Tato třída zejména obsahuje:

- seskupování různých výrobků (kromě jejich přepravy) pro třetí osoby za účelem umožnit spotřebitelům, aby si tyto výrobky mohli pohodlně prohlížet a nakupovat; takové služby mohou být poskytovány maloobchody, velkoobchody, pomocí objednávkových katalogů nebo elektronických médií, např. prostřednictvím internetových stránek nebo teleshoppingu;
- služby, které zahrnují záznam, přepis, vypracování, kompilaci (shromažďování dokumentů), přenášení nebo systematizaci písemných sdělení a záznamů, jakož i využívání nebo kompilaci matematických a statistických údajů;
- služby reklamních agentur, jakož i služby jako jsou distribuce prospektů přímo nebo poštou nebo distribuce vzorků. Tato třída může zahrnovat i jiné služby týkající se reklamy, jako služby týkající se bankovních půjček nebo reklam rozhlasem.

[...]“

## Skutečnosti předcházející sporu a sporná rozhodnutí

- 18 Skutečnosti předcházející sporu, jak vyplývají z napadených rozsudků, lze shrnout následovně.
- 19 Ve dnech 20. listopadu 2008, 13. srpna 2009 a 12. listopadu 2009 podala vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, společnost Burlington Fashion, žádosti o ochranu následujících mezinárodních zápisů v Unii:
- mezinárodního zápisu č. 1017273 s vyznačením Unie přiznávajícího ochranu níže vyobrazené obrazové ochranné známce:



- mezinárodního zápisu č. 1007952 s vyznačením Unie přiznávajícího ochranu níže vyobrazené obrazové ochranné známce:



- mezinárodního zápisu č. 982021 s vyznačením Unie přiznávajícího ochranu níže vyobrazené obrazové ochranné známce:



- mezinárodního zápisu č. W982020 s vyznačením Unie přiznávajícího ochranu slovní ochranné známce BURLINGTON.

- 20 Výrobky, pro které byla ochrana požadována, náležejí do tříd 3, 14, 18 a 25 ve smyslu Niceské dohody 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 slunečníků“ a
  - třída 25: „Obuv, oděvy, pokrývky hlavy, pásky a opasky“.
- 21 Ve dnech 12. srpna 2009, 17. května 2010 a 16. srpna 2010 podala společnost Tulliallan Burlington námitky podle článku 41 nařízení č. 207/2009 proti zápisu přihlašovaných ochranných známek pro výrobky zahrnuté do tříd 3, 14 a 18. Námitky byly založeny zejména na nutnosti chránit níže vyobrazené ochranné známky a starší práva, jejichž majitelkou je společnost Tulliallan Burlington:
- slovní ochrannou známku BURLINGTON, zapsanou ve Spojeném království dne 5. prosince 2003 pod č. 2314342 a řádně obnovenou dne 29. října 2012 pro služby náležející do následujících tříd:
    - 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 nespécializovaných maloobchodních prodejnách“, a
    - 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 ochrannou známku BURLINGTON ARCADE, zapsanou ve Spojeném království dne 7. listopadu 2003 pod č. 2314343 a řádně obnovenou dne 29. října 2012 pro služby náležející do tříd 35 a 36 ve smyslu Niceské dohody, jakož i pro služby náležející do třídy 41 této dohody a 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 vyobrazenou obrazovou ochrannou známku, zapsanou ve Spojeném království dne 7. listopadu 2003 pod č. 2330341 a řádně obnovenou dne 25. dubna 2013 pro výše uvedené služby obsažené ve třídách 35, 36 a 41 ve smyslu Niceské dohody:



- níže vyobrazenou obrazovou ochrannou známku Evropské unie č. 3618857, zapsanou dne 16. října 2006, a omezenou v návaznosti na řízení o prohlášení neplatnosti č. 8715 C na služby náležející do tříd 35, 36 a 41 ve smyslu Niceské dohody:



- třída 35: „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“;
  - třída 36: „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“ a
  - třída 41: „Zábavní služby; poskytování zábavních služeb naživo“.
- 22 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody vycházející z čl. 8 odst. 1 písm. b), jakož i z čl. 8 odst. 4 a 5 nařízení č. 207/2009.
- 23 Rozhodnutími ze dne 10. července, 8. října, 8. listopadu a 22. listopadu 2013 námitkové oddělení přezkoumalo námítka pouze na základě starší ochranné známky Evropské unie č. 3618857, vyhovělo námítkám pro zpochybněné výrobky obsažené ve třídách 3, 14 a 18 a uložilo vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.
- 24 Ve dnech 20. srpna, 3. prosince a 11. prosince 2013, jakož i 2. ledna 2014 společnost Burlington Fashion podala proti rozhodnutím námitkového oddělení čtyři odvolání k EUIPO na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
- 25 Spornými rozhodnutími čtvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a uvedené námítka zamítl.



- 26 Ve sporných rozhodnutích měl čtvrtý odvolací senát zaprvé v podstatě za to, pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, že dobré jméno starších obrazových ochranných známek bylo na relevantním území prokázáno pro služby náležející do tříd 35 a 36 ve smyslu Niceské dohody, s výjimkou služby „seskupování různých výrobků na účet třetí osoby, což umožňuje zákazníkům, aby je [...] pohodlně koupili v určitých nespécializovaných maloobchodních prodejnách“. Zadruhé, pokud jde o důvod uvedený v čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení, měl čtvrtý odvolací senát v podstatě za to, že společnost Tulliallan Burlington neprokázala, že byly splněny podmínky nezbytné k prokázání klamavé prezentace a újmy způsobené cílové veřejnosti. Zatřetí, pokud jde o důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, měl v podstatě za to, že dotčené výrobky a služby jsou odlišné a že bylo ostatně vyloučeno jakékoli nebezpečí záměny nezávisle na podobnosti kolidujících ochranných známek.

### **Řízení před Tribunálem a napadené rozsudky**

- 27 Návrhy došlými kanceláři Tribunálu dne 23. března 2016 podala společnost Tulliallan Burlington čtyři žaloby proti sporným rozhodnutím.
- 28 Na podporu každé ze svých žalob podala společnost Tulliallan Burlington tři žalobní 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, jakož i z porušení čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení, a zatřetí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
- 29 Napadenými rozsudky, jejichž výroky a odůvodnění jsou totožné, Tribunál všechny žalobní důvody přednesené společností Tulliallan Burlington zamítl.
- 30 Pokud jde o první žalobní důvod, Tribunál v bodě 28 napadených rozsudků uvedl, že čtvrtý odvolací senát měl za to, že pokud jde o služby maloobchodního prodeje náležející do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody, dobré jméno starších ochranných známek nebylo prokázáno.
- 31 V bodě 33 napadených rozsudků Tribunál konstatoval, že výklad učiněný Soudním dvorem v bodě 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 že zákazníky, jimž jsou tyto služby určeny, jsou tedy hlavně osoby, které mají zájem o pronájem prodejen nebo kanceláří nacházejících se v obchodní galerii.
- 32 Tribunál z toho v bodě 34 napadených rozsudků vyvodil, že s ohledem na znění třídy 35 ve smyslu Niceské dohody pojem „služby maloobchodního prodeje“, jak byl vyložen Soudním dvorem v bodě 34 rozsudku Praktiker, zahrnuje rovněž prodejní služby poskytované obchodní galerií. V následujícím bodě napadených rozsudků dospěl k závěru, že restriktivní výklad pojmu „služby maloobchodního prodeje“, který použil čtvrtý odvolací senát, je nesprávný a že se společnost Tulliallan Burlington může dovolávat ochrany dobrého jména starších ochranných známek pro všechny služby, na které se vztahují starší ochranné známky náležející do této třídy 35.
- 33 Poté, co Tribunál v bodech 37 až 42 napadených rozsudků připomněl judikaturu Soudního dvora týkající se ochrany ochranných známek s dobrým jménem stanovené v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, měl v bodě 43 napadených rozsudků za to, že v projednávané věci společnost Tulliallan Burlington nepředložila před čtvrtým odvolacím senátem nebo před Tribunálem soudržné důkazy, které by umožnily dospět k závěru, že užívání přihlašovaných ochranných známek neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek. V následujících bodech napadených rozsudků Tribunál uvádí, že i když společnost Tulliallan Burlington zdůrazňuje „téměř jedinečný“ charakter svých starších ochranných známek, tato společnost nepředložila specifické důkazy, které by mohly podepřít skutečnost, že by užívání přihlašovaných ochranných známek snížilo přitažlivost starších ochranných známek.

- 34 Pokud jde o údajnou procesní vadu, kterou byla údajně dotčena sporná rozhodnutí, Tribunál v bodě 46 napadených rozsudků uvedl, že vyjádření společnosti Tulliallan Burlington bylo odděleními EUIPO řádně zohledněno, a argument tudíž odmítl jako neopodstatněný.
- 35 Pokud jde o druhý žalobní důvod, Tribunál nejprve odmítl argumentaci společnosti Tulliallan Burlington vycházející z porušení povinnosti uvést odůvodnění a z porušení práva být vyslechnut. Konkrétně měl v bodě 53 napadených rozsudků za to, že společnost Tulliallan Burlington vskutku mohla předložit vyjádření k podmínkám stanoveným v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.
- 36 V tomto ohledu měl Tribunál v bodech 54 a 55 napadených rozsudků v podstatě za to, že jestliže společnost Tulliallan Burlington před čtvrtým odvolacím senátem nerozvinula vytýkanou skutečnost, kterou sama uplatnila v rámci námitkového řízení, a sice porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, nelze tomuto odvolacímu senátu vytýkat, že nepožádal účastníky řízení o dodatečné vyjádření v tomto ohledu.
- 37 Zadruhé Tribunál poté, co v bodech 56 až 58 napadených rozsudků připomněl judikaturu týkající se podmínek stanovených v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 a judikaturu týkající se důkazního břemene, konstatoval, že společnost Tulliallan Burlington nepředložila skutkové či právní okolnosti nezbytné k prokázání toho, že byly řádně splněny podmínky týkající se použití tohoto ustanovení, jelikož společnost Tulliallan Burlington se před čtvrtým odvolacím senátem omezila na uvedení, že trvá na argumentech předložených před námitkovým oddělením.
- 38 Tribunál tedy zamítl druhý žalobní důvod s tím, že čtvrtý odvolací senát měl právem za to, že společnost Tulliallan Burlington neprokázala, že byly řádně splněny podmínky pro založení žalob týkajících se neoprávněného užívání označení.
- 39 Pokud jde o třetí žalobní důvod, Tribunál měl poté, co v bodech 66 až 68 napadených rozsudků připomněl judikaturu týkající se nebezpečí záměny, za to, že čtvrtý odvolací senát právem dospěl k závěru, že výrobky, na které se vztahují přihlašované ochranné známky, nejsou podobné službám, na které se vztahují starší ochranné známky a náležejí do tříd 35 a 36 ve smyslu Niceské dohody. Pokud jde konkrétně o tuto třídu 35, Tribunál v bodě 70 napadených rozsudků připomněl, že unijní soud uvedl, že pokud jde o služby maloobchodního prodeje, je nezbytné, aby byly výrobky nabízené k prodeji konkrétně upřesněny. Tribunál v tomto ohledu odkázal na rozsudek Praktiker (bod 50) a na rozsudek ze dne 24. září 2008, Oakley v. OHIM – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, bod 44).
- 40 Podle Tribunálu přitom z důvodu neexistence jakékoli konkrétní informace týkající se výrobků, které mohou být prodávány v různých prodejnách tvořících obchodní galerii, jako je galerie Burlington Arcade, nebylo možno prokázat podobnost nebo komplementaritu mezi službami, na které se vztahují starší ochranné známky, a výrobky, na které se vztahují přihlašované ochranné známky. Z toho v bodě 72 napadených rozsudků vyvodil, že argument společnosti Tulliallan Burlington, podle něhož u obchodních galerií není nezbytné upřesňovat dotčené výrobky, je rovněž třeba odmítnout, jelikož s ohledem na znění třídy 35 ve smyslu Niceské dohody pojem „služby maloobchodního prodeje“, jak byl vyložen Soudním dvorem v bodě 34 rozsudku Praktiker, zahrnuje prodejní služby poskytované obchodní galerií.
- 41 Tribunál dospěl v bodě 74 napadených rozsudků k závěru, že jedna z nezbytných podmínek uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 není splněna, a že je tudíž třeba zamítnout třetí žalobní důvod, jakož i žaloby v plném rozsahu.

## **Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení**

- 42 Svými kasačními opravnými prostředky společnost Tulliallan Burlington navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadené rozsudky v rozsahu, v němž zamítají její žaloby proti sporným rozhodnutím;
  - zrušil sporná rozhodnutí, nebo podpůrně vrátil věci Tribunálu, aby rozhodl v souladu s rozsudkem Soudního dvora, a
  - uložil EUIPO a společnosti Burlington Fashion náhradu nákladů řízení.
- 43 EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadené rozsudky v rozsahu, v němž Tribunál zamítl žaloby vycházející z čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a ze tří starších britských ochranných známek č. 2314342, 2314343 a 2330341;
  - ve zbývajících částech kasační opravné prostředky zamítl a
  - uložil každému účastníku řízení, že ponese vlastní náklady řízení.
- 44 Společnost Burlington Fashion navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zamítl kasační opravné prostředky v plném rozsahu a
  - uložil společnosti Tulliallan Burlington náhradu nákladů řízení a nákladů, které společnost Burlington Fashion vynaložila před Soudním dvorem, Tribunálem, jakož i v rámci řízení před čtvrtým odvolacím senátem.
- 45 Rozhodnutím předsedy Soudního dvora ze dne 12. června 2018 byly věci spojeny pro účely písemné a ústní části řízení a rozsudku.

## **Ke kasačním opravným prostředkům**

- 46 Na podporu kasačních opravných prostředků se společnost Tulliallan Burlington dovolává tří důvodů, které jsou ve čtyřech dotčených věcech totožné, z nichž první vychází z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, druhý z porušení čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení a třetí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

## ***K prvnímu důvodu kasačních opravných prostředků***

### *Argumentace účastníků řízení*

- 47 První důvod kasačních opravných prostředků vznesený společností Tulliallan Burlington vychází z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 týkajícího se námitek založených na zásahu do dobrého jména starší ochranné známky.
- 48 Tento první důvod se v podstatě dělí na dvě části.

- 49 V rámci první části prvního důvodu kasačních opravných prostředků má společnost Tulliallan Burlington za to, že s ohledem na důkazy o povaze a rozsahu tohoto dobrého jména měl Tribunál na základě globálního 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 si veřejnost vytvoří spojitost mezi staršími ochrannými známkami a přihlašovanými ochrannými známkami.
- 50 Služby obchodní galerie totiž vyžadují interakci s konečnými spotřebiteli výrobků prodávaných v obchodech. Maloobchodní prodejci obchodní galerie a jejich výrobky získávají prestiž z důvodu svého spojení s obchodní galerií Burlington Arcade a spotřebitel si starší ochranné známky spojí s prodejem luxusních výrobků, jako jsou zejména šperky, kožená galanterie nebo také parfémy.
- 51 Tribunál přitom namísto toho, aby konstatoval existenci spojitosti mezi staršími ochrannými známkami a přihlašovanými ochrannými známkami, podle ní zkoumal újmu rozlišovací způsobilosti a prospěch neprávem těžící z této rozlišovací způsobilosti.
- 52 V rámci druhé části prvního důvodu kasačních opravných prostředků týkající se rozmělnění rozlišovací způsobilosti a prospěchu neprávem těženého z této rozlišovací způsobilosti, společnost Tulliallan Burlington uvádí, že Tribunál měl v bodech 36 až 44 napadených rozsudků za to, že nepředložila důkaz o takovém rozmělnění či takovém prospěchu s ohledem na kritéria stanovená citovanou judikaturou.
- 53 Přístup Tribunálu v bodech 44 a 45 napadených rozsudků je podle ní přitom neprávem náročnější než přístup vyžadovaný judikaturou. Tribunál tak údajně zohlednil dobré jméno ochranných známek obchodů v obchodní galerii, přestože toto dobré jméno není relevantní. Tribunál podle ní zohlednil i skutečnost, že výraz „Burlington“ je rovněž názvem jiných velmi známých míst, ačkoli neměl k dispozici žádný důkaz týkající se případného dobrého jména těchto míst, což vedlo k tomu, že vyžadoval úroveň důkazů, jíž nelze dosáhnout. Tribunál tedy nerozhodl v souladu s přístupem, který Soudní dvůr vytýčil v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Dále Tribunál údajně nezohlednil relevantní důkazy, které mu byly předloženy a byly předloženy rovněž čtvrtému odvolacímu senátu, jež byly s ohledem na judikaturu Soudního dvora dostatečné (rozsudky ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, body 76 a 77, jakož i ze dne 14. listopadu 2013, Environmental Manufacturing v. OHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, bod 43).
- 55 V rámci třetí části prvního důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington před Soudním dvorem opakuje jeden z důvodů, které předložila na podporu svých žalob na neplatnost sporných rozhodnutí, podle něhož čtvrtý odvolací senát a poté Tribunál nezohlednil argumenty, které mu byly předloženy.
- 56 Společnost Burlington Fashion navrhuje, aby byl první důvod kasačních opravných prostředků zamítnut v plném rozsahu.
- 57 Pokud jde o první dvě části prvního důvodu kasačních opravných prostředků, má za to, že společnost Tulliallan Burlington nevysvětlila důvod, proč by mělo existovat riziko neoprávněné výhody nebo újmy, pokud jde o výrobky zařazené do tříd 3, 14 a 18 ve smyslu Niceské dohody. Na straně jedné nelze shledat jedinečnost starších ochranných známek, jelikož totožné nebo podobné označení bylo rovněž dlouho užíváno společností Burlington Fashion v souvislosti se sortimentem různých výrobků. Na straně druhé společnost Tulliallan Burlington ani nepředložila důkaz o spojitosti mezi označeními chráněnými staršími ochrannými známkami a obchodní galerií Burlington Arcade.
- 58 Navíc nelze Tribunálu vytýkat, že uložil společnosti Tulliallan Burlington vyšší úroveň důkazů, než je úroveň vyplývající z judikatury. Podle této judikatury musí osoba, která podává námitky, prokázat splnění dvou samostatných podmínek, a to jednak rozmělnění image a identity ochranné známky



s dobrým jménem ve vnímání dotčené veřejnosti a jednak změnu hospodářského chování této veřejnosti. Tribunál přitom ve svých závěrech formulovaných v bodě 43 napadených rozsudků správně tvrdil, že společnost Tulliallan Burlington nepředložila čtvrtému odvolacímu senátu nebo Tribunálu důkazy dostatečné k tomu, aby bylo prokázáno, že tyto podmínky byly splněny.

- 59 EUIPO má za to, že první důvod kasačních opravných prostředků musí být zamítnut v plném rozsahu.
- 60 Pokud jde o první část tohoto důvodu kasačních opravných prostředků, EUIPO tvrdí, že Tribunál výslovně odkázal na relevantní judikaturu týkající se posouzení existence spojitosti mezi kolidujícími ochrannými známkami. Tím, že Tribunál odkázal na rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), měl v podstatě za to, že skutečnost, že starší ochranná známka požívá velmi dobrého jména, nestačí k prokázání, že užívání přihlašované ochranné známky neprávem těží nebo hrozí, že bude neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo hrozí, že jim bude na újmu. Tribunál správně zdůraznil, že majiteli této ochranné známky ještě náleží, aby prokázal, že hospodářské chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb nabízených majitelem starší ochranné známky mohlo být, nebo by mohlo být, změněno z důvodu užívání přihlašované ochranné známky.
- 61 Pokud jde o druhou část prvního důvodu kasačních opravných prostředků, EUIPO má za to, že Tribunál správně rozhodl, že společnost Tulliallan Burlington nepředložila dostatečné důkazy k prokázání takového nebezpečí a že požadavky v oblasti dokazování vyžadované Tribunálem nejsou příliš vysoké vzhledem k tomu, že Tribunál postupoval striktně v souladu s judikaturou Soudního dvora.

#### *Závěry Soudního dvora*

- 62 V rámci první části prvního důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington tvrdí, že Tribunál v napadených rozsudcích nepřezkoumal, zda existuje spojitost mezi staršími ochrannými známkami, které uznal jako ochranné známky s dobrým jménem, a přihlašovanými ochrannými známkami, zatímco existence takové spojitosti je nezbytnou podmínkou pro kvalifikaci zásahu do starších ochranných známek na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 63 V tomto ohledu je třeba uvést, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 30 a citovaná judikatura), rozhodl, že zásahy do ochranných známek s dobrým jménem uvedených v čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojitost, i když je nezaměňuje.
- 64 Pokud nedojde u veřejnosti k takové spojitosti, nemůže užívání pozdější ochranné známky neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působit újmu (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 31).
- 65 Soudní dvůr však upřesnil, že existence takové spojitosti nemůže sama o sobě postačovat k závěru o existenci jednoho ze zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení, které představují zvláštní podmínku ochrany ochranných známek s dobrým jménem stanovenou v tomto ustanovení (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 32).
- 66 Použití tohoto ustanovení podléhá splnění tří podmínek, a sice zaprvé existenci spojitosti mezi staršími ochrannými známkami a přihlašovanými ochrannými známkami, zadruhé existenci dobrého jména starší ochranné známky uplatněné na podporu námitek a zatřetí nebezpečí, že by užívání přihlášené

ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu. Vzhledem k tomu, že tyto tři podmínky jsou kumulativní, nesplnění jedné z nich postačuje k tomu, aby se uvedené ustanovení nepoužilo.

- 67 V projednávané věci Tribunál v rámci posouzení podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 nejprve v bodě 35 napadených rozsudků konstatoval, že se společnost Tulliallan Burlington může dovolávat ochrany dobrého jména starších ochranných známek pro služby, na které se vztahují zápisy náležející do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody. Dále v bodě 36 těchto rozsudků uvedl, že čtvrtý odvolací senát měl ve sporných rozhodnutích za to, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje spojitost a že společnost Tulliallan Burlington neprokázala, že by užívání přihlášených ochranných známek umožnilo neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim mohlo být na újmu. Aniž přitom posoudil, zda mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje spojitost, Tribunál přímo přešel na analýzu třetí podmínky stanovené v tomto článku, a sice podmínky týkající se jednotlivých nebezpečí zásahu.
- 68 Po připomenutí judikatury Soudního dvora týkající se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 se totiž Tribunál v bodech 37 až 42 napadených rozsudků spokojil s tím, že v bodech 43 až 45 těchto rozsudků potvrdil sporná rozhodnutí máje v podstatě za to, že důkazy předložené společností Tulliallan Burlington nejsou dostatečné k prokázání, že by užívání přihlašovaných ochranných známek snižovalo přitažlivost starších ochranných známek.
- 69 Jak bylo připomenuto již v bodě 66 tohoto rozsudku, použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 podléhá splnění tří kumulativních podmínek, takže nesplnění jedné z nich postačuje k tomu, aby se toto ustanovení nepoužilo.
- 70 Z toho vyplývá, že v napadených rozsudcích Tribunál mohl – aniž se dopustil nesprávného právního posouzení – nejprve přezkoumat, zda na základě předpokladu, že si spotřebitelé vytvoří spojitost mezi přihlašovanými ochrannými známkami a staršími ochrannými známkami, existuje nebezpečí, že by užívání ochranných známek neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména druhých ochranných známek nebo jim bylo na újmu. Tribunál tím, že konstatoval neexistenci takového nebezpečí, vyloučil nutnost zkoumat správnost předpokladu, z něhož vycházel, a sice existenci spojitosti mezi staršími ochrannými známkami a přihlašovanými ochrannými známkami.
- 71 První část prvního důvodu kasačních opravných prostředků je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněnou.
- 72 V rámci druhé části prvního důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington Tribunálu v podstatě vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení při hodnocení existence nebezpečí, že by užívání přihlášených ochranných známek bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 73 V tomto ohledu je třeba připomenout, že zásahy, proti kterým zajišťuje čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ochranným známkám s dobrým jménem ochranu, jsou zaprvé újma způsobená rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, zadruhé újma způsobená dobrému jménu této ochranné známky a zatřetí neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 27).
- 74 Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby bylo uvedené ustanovení použito (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 28).



- 75 Dále, i když majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajících zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009, musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dospět k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 38).
- 76 Existence jednoho ze zásahů stanovených v uvedeném ustanovení nebo vážného nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, ke kterým patří zejména intenzita dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výrobků a služeb (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 68).
- 77 Pokud jde konkrétně o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, k té dojde tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztříštění identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Tak je tomu zejména v případě, kdy starší ochranná známka, která vyvolávala bezprostřední asociaci s výrobky nebo službami, pro které je zapsána, již není schopna tuto funkci plnit (rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, bod 29).
- 78 Soudní dvůr dále upřesnil, že důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by mohlo působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků a služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného 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, bod 77).
- 79 V projednávané věci Tribunál v bodě 43 napadených rozsudků konstatoval, že žalobkyně nepředložila před odvolacím senátem ani před ním soudržné důkazy umožňující dospět k závěru, že užívání přihlašovaných ochranných známek „neprávem těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek“, čímž odkazoval na jeden ze tří druhů zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 80 Tribunál odůvodnil toto konstatování v bodě 44 napadených rozsudků tím, že tvrdil, že žalobkyně „nepředložila důkazy, které by mohly podepřít skutečnost, že užívání přihlášené ochranné známky by snížilo přitažlivost jejích starších ochranných známek.“
- 81 Nejednoznačný odkaz Tribunálu na případné snížení „přitažlivosti“ starších ochranných známek přitom není takové povahy, aby s jistotou potvrdil, že Tribunál skutečně posoudil existenci nebezpečí újmy rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Kromě toho konstatování neexistence nebezpečí takového snížení přitažlivosti nemůže v žádném případě prokázat neexistenci nebezpečí neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek ve smyslu téhož ustanovení.
- 82 V bodě 45 napadených rozsudků Tribunál doplnil, 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“.

- 83 Toto konstatování Tribunálu, i kdyby bylo považováno za správné, však přímo neodkazuje na žádný ze tří druhů zásahů uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Tyto zásahy se netýkají „obchodní atraktivit“ místa označeného starší ochrannou známkou, ale nebezpečí, že by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.
- 84 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že Tribunál neposoudil důkazy předložené společností Tulliallan Burlington na podporu důvodu námitek vycházejícího z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 na základě kritérií stanovených tímto ustanovením, a dopustil se tak nesprávného právního posouzení.
- 85 Druhá část prvního důvodu kasačních opravných prostředků je tedy opodstatněná. V důsledku toho je třeba tomuto důvodu kasačních opravných prostředků vyhovět, aniž je nutné zkoumat třetí část prvního důvodu kasačních opravných prostředků.

### ***Ke druhému důvodu kasačních opravných prostředků***

#### *Argumentace účastníků řízení*

- 86 Druhý důvod uplatněný na podporu kasačních opravných prostředků se dělí na dvě části. První část vychází z porušení práva být vyslechnut a druhá část z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, který se týká návrhu, jímž je uplatněno neoprávněné užívání označení.
- 87 Pokud jde o první část druhého důvodu kasačních opravných prostředků, společnost Tulliallan Burlington uvádí, že námitkové oddělení posoudilo platnost přihlášených ochranných známek pouze na základě starší ochranné známky Evropské unie a s ohledem na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 88 Společnost Tulliallan Burlington, která rovněž vznesla důvody námitek založené na čl. 8 odst. 1 a 4 tohoto nařízení, přitom trvala na všech důvodech svých námitek před čtvrtým odvolacím senátem. Tento senát v dopise ze dne 28. září 2015 vyjádřil úmysl přezkoumat věci rovněž na základě starší britské ochranné známky č. 2314343, přičemž vyzval účastníky řízení, aby předložili vyjádření k této ochranné známce, aniž uvedl ostatní důvody pro přezkum nebo vyzval účastníky řízení, aby předložili vyjádření k jinému důvodu.
- 89 Společnost Tulliallan Burlington tedy Tribunálu vytýká, že neuznal, že čtvrtý odvolací senát měl vyzvat účastníky řízení, aby předložili vyjádření týkající se čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009. V bodě 54 napadených rozsudků Tribunál podle ní tvrdil, že tento čtvrtý odvolací senát nebyl povinen požádat účastníky řízení o dodatečné vyjádření, což je v rozporu s právem být vyslechnut, ledaže by rozhodoval pouze o otázce týkající se čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.
- 90 Druhou částí druhého důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington vytýká Tribunálu, že v bodě 62 napadených rozsudků rozhodl, že nepředložila důkaz, že podmínky čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 byly splněny. Konkrétně mu vytýká, že se ve svých závěrech dopustil pochybení s ohledem na důkazy, které měl k dispozici čtvrtý odvolací senát ohledně dobrého jména starších ochranných známek.
- 91 EUIPO a společnost Burlington Fashion navrhuje, aby byl druhý důvod vznesený na podporu kasačních opravných prostředků zamítnut.

### *Závěry Soudního dvora*

- 92 V rámci první části druhého důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington Tribunálu vytýká, že porušil její právo být vyslechnuta tím, že neuznal, že čtvrtý odvolací senát měl vyzvat účastníky řízení, aby předložili vyjádření týkající se čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 vzhledem k tomu, že se měl v úmyslu touto otázkou, na rozdíl od námitkového oddělení EUIPO, zabývat.
- 93 Podle článku 75 nařízení č. 207/2009 mohou být rozhodnutí EUIPO založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit. Toto ustanovení stanoví právo účastníků řízení být vyslechnuti v řízení před EUIPO.
- 94 Toto právo se vztahuje na všechny skutkové a právní okolnosti, které jsou základem aktu rozhodnutí, ale nikoli na konečné stanovisko, které správní orgán zamýšlí přijmout (usnesení ze dne 8. září 2015, DTL Corporación v. OHIM, C-62/15 P, nezveřejněné, EU:C:2015:568, bod 45). Toto však nevyžaduje, aby před tím, než odvolací senát EUIPO přijme konečné stanovisko k posouzení skutečností, které předložil některý účastník řízení, byl uvedený odvolací senát povinen tomuto účastníkovi řízení poskytnout novou možnost, aby se vyjádřil k uvedeným skutečnostem (rozsudek ze dne 19. ledna 2012, OHIM v. Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, bod 53 a citovaná judikatura). Kromě toho účastník řízení, který sám předložil dotčené skutkové okolnosti a důkazy, byl již z povahy věci plně schopen vysvětlit při tomto předložení případnou relevanci těchto důkazů pro vyřešení sporu (usnesení ze dne 4. března 2010, Kaul v. OHIM, C-193/09 P, nezveřejněné, EU:C:2010:121, bod 66).
- 95 V projednávané věci se sama společnost Tulliallan Burlington dovolávala čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 jako jednoho z důvodů svých námitek a mohla v tomto ohledu předložit argumenty a důkazy, které považovala za relevantní.
- 96 Tribunál totiž v bodě 53 napadených rozsudků poznamenal, že ze spisu v dotčené věci vyplývá, že v průběhu celého řízení před odděleními EUIPO byla společnost Tulliallan Burlington schopna předložit své vyjádření. Společnost Tulliallan Burlington toto tvrzení nezpochybňuje a sama v kasačních opravných prostředcích uznává, že ve svém vyjádření ze dne 20. února 2014 předloženém čtvrtému odvolacímu senátu oznámila, že na každém z důvodů svých námitek trvá, včetně důvodu založeného na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.
- 97 Kromě toho, jak Soudní dvůr uvedl v rozsudku ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 57), odvolací senát má z důvodu odvolání, které k němu bylo podáno, provést nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek. Z toho vyplývá, že v projednávané věci byl odvolací senát povinen provést nový přezkum všech důvodů námitek uplatněných společností Tulliallan Burlington, zejména důvodu vycházejícího z čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009. Tato společnost tedy mohla ve svém vyjádření před odvolacím senátem předložit jakýkoliv dodatečný argument, který považovala za relevantní ve vztahu k tomuto důvodu námitek, aniž by bylo nezbytné, aby byla speciálně vyzvána odvolacím senátem, aby tak učinila.
- 98 Tribunál tedy správně rozhodl, že čtvrtému odvolacímu senátu nelze vytýkat, že nepožádal účastníky řízení o dodatečné vyjádření v tomto ohledu.
- 99 Z toho vyplývá, že první část druhého důvodu kasačních opravných prostředků musí být zamítnuta jako neopodstatněná.
- 100 V rámci druhé části druhého důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington Tribunálu vytýká, že se dopustil nesprávného posouzení důkazů předložených na podporu jejích námitek vycházejících z čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.

- 101 Podle ustálené judikatury Soudního dvora z čl. 256 odst. 1 druhého pododstavce SFEU a z čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie vyplývá, že kasační opravný prostředek se omezuje na právní otázky. Pouze Tribunál je tedy příslušný ke zjištění a posouzení relevantního skutkového stavu a k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a těchto důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, kdy by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která jako taková podléhá přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (rozsudek ze dne 13. listopadu 2019, *Outsource Professional Services v. EUIPO*, C-528/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:961, bod 47).
- 102 Kromě toho musí takové zkreslení zjevně vyplývat z písemností ve spise, aniž by bylo nutné provést nové posouzení skutkového stavu a důkazů. Je na navrhovateli, aby přesně označil důkazy, které byly Tribunálem zkresleny, a prokázal pochybení v analýze, která Tribunál při jeho posouzení vedla k tomuto zkreslení (rozsudek ze dne 13. listopadu 2019, *Outsource Professional Services v. EUIPO*, C-528/18 P, nezveřejněný, EU:C:2019:961, bod 48).
- 103 Společnost Tulliallan Burlington v podstatě tvrdí, že pokud by Tribunál zohlednil předložené důkazy způsobem, jenž tato společnost prosazuje, musel by dospět k závěru, že neoprávněné užívání označení bylo prokázáno. Je přitom třeba konstatovat, že společnost Tulliallan Burlington se tímto omezuje na kritiku posouzení skutkové povahy učiněného v napadených rozsudcích a nepředkládá žádný důkaz směřující k prokázání skutečnosti, že Tribunál zkreslil relevantní skutkové okolnosti nebo důkazy.
- 104 Z toho vyplývá, že druhá část druhého důvodu kasačních opravných prostředků musí být odmítnuta jako nepřijatelná.
- 105 S ohledem na výše uvedené musí být druhý důvod vznesený na podporu kasačních opravných prostředků zčásti zamítnut jako neopodstatněný a zčásti odmítnut jako nepřijatelný.

### ***Ke třetímu důvodu kasačních opravných prostředků***

#### *Argumentace účastníků řízení*

- 106 Třetí důvod uplatněný na podporu kasačních opravných prostředků vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Tento důvod kasačních opravných prostředků se dělí na čtyři části.
- 107 V rámci první části třetího důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington tvrdí, že Soudní dvůr v rozsudku ze dne 11. října 2017, *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 48), rozhodl, že požadavek vyplývající z rozsudku *Praktiker*, podle něhož přihlašovatel ochranné známky označující služby maloobchodního prodeje musí upřesnit druh výrobků dotčených těmito službami, se nevztahuje na ochranné známky, které byly zapsány před tímto rozsudkem. Kromě toho tvrdí, že by se judikatura vzešlá z rozsudku ze dne 11. října 2017, *EUIPO v. Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), měla v souladu se zásadou právní jistoty uplatnit i na přihlášky ochranných známek, které byly zveřejněny ke dni vydání rozsudku *Praktiker*, jakož i na přihlášky, které již byly podány bez žádosti EUIPO o změnu. Rozsudek *Praktiker* tedy na rozdíl od toho, jak rozhodoval Tribunál v napadených rozsudcích, údajně není použitelný na žádnou ze starších ochranných známek.
- 108 V rámci druhé části třetího důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington tvrdí, že Tribunál v každém případě pochybil při analýze rozsudku *Praktiker*. Dosah tohoto rozsudku je podle ní velmi omezený, jelikož se konkrétně týká pouze výrobků, na které se vztahují služby maloobchodního prodeje, a nemůže se uplatnit na ochranné známky označující obchodní galerie.



- 109 V rámci třetí části třetího důvodu kasačních opravných prostředků má společnost Tulliallan Burlington za to, i kdyby starší ochranné známky skutečně spadaly do působnosti rozsudku Praktiker, Tribunál nesprávně rozhodl, že tento rozsudek nutně brání závěru o existenci podobnosti mezi označeními. Uvedený rozsudek totiž takové omezení neukládá, jelikož pouze poskytuje údaje o formě zápisu, která by usnadnila analýzu podobnosti vyvolávající záměnu, ale nebrání tomu, aby se majitel starší ochranné známky dovolával ochrany stanovené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 ve vztahu k pozdějšímu zápisu, který by byl natolik podobný, že by mohl vyvolat záměnu.
- 110 V rámci čtvrté části třetího důvodu kasačních opravných prostředků společnost Tulliallan Burlington tvrdí, že Tribunál tím, že nesprávně vyložil rozsudek Praktiker, opomněl provést posouzení nebezpečí záměny nebo vrátit věci čtvrtému odvolacímu senátu, aby mohl toto nebezpečí posoudit.
- 111 Společnost Burlington Fashion má za to, že třetí důvod kasačních opravných prostředků musí být zamítnut v plném rozsahu.
- 112 Zaprvé na rozdíl od toho, co tvrdí společnost Tulliallan Burlington, služby, na které se vztahují starší ochranné známky, skutečně patří do kategorie „služeb maloobchodního prodeje“. Tribunál podle společnosti Burlington Fashion správně rozhodl, že tyto služby patří do této kategorie.
- 113 Zadruhé rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) údajně neumožňuje vyvrátit závěr Tribunálu uvedený v bodě 71 napadených rozsudků. V tomto rozsudku Soudní dvůr na straně jedné upřesnil, že se rozsudek Praktiker vztahuje pouze na ochranné známky zapsané před datem vyhlášení tohoto rozsudku, což není případ starší ochranné známky Evropské unie. Na druhé straně, i když rozsudek Praktiker není přímo použitelný na tři starší britské ochranné známky, Soudní dvůr v rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), uvedl, že je třeba zohlednit zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání.
- 114 EUIPO má za to, že některé argumenty vznesené v rámci třetího důvodu kasačních opravných prostředků jsou opodstatněné, ale pouze pro tři starší britské ochranné známky, a nikoli pro starší ochrannou známku Evropské unie.
- 115 Zaprvé se Tribunál údajně dopustil nesprávného právního posouzení tím, že použil rozsudek Praktiker, zatímco judikatura vzešlá z tohoto rozsudku nebyla pro vyřešení dotčených věcí ve vztahu ke třem starším britským ochranným známkám relevantní. EUIPO v tomto ohledu uvádí, že v rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), měl Soudní dvůr za to, že z rozsudku Praktiker vyplývá, že rozsah ochrany zapsané ochranné známky před vyhlášením tohoto rozsudku nemůže být dotčen judikaturou vzešlou z tohoto rozsudku, jelikož se tento rozsudek týká pouze nových přihlášek k zápisu.
- 116 Soudní dvůr tedy výslovně odmítl jakýkoli zpětný účinek rozsudku Praktiker pro ochranné známky již zapsané před datem jeho vyhlášení. V projednávaných věcech byly tři starší britské ochranné známky zapsány v průběhu roku 2003, tedy dlouho před vyhlášením tohoto rozsudku dne 7. července 2005.
- 117 Zjištění učiněná Tribunálem v napadených rozsudcích, v nichž dospěl k závěru, že výrobky, na které se vztahují přihlašované ochranné známky, jsou odlišné od služeb obchodní galerie, přitom údajně spočívají na nesprávném předpokladu, podle kterého se judikatura vycházející z rozsudku Praktiker v projednávané věci použije.
- 118 EUIPO má tudíž za to, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že použil judikaturu vyplývající z tohoto rozsudku na tři starší britské ochranné známky.
- 119 Dále Tribunál rovněž nezohlednil žádosti o předložení důkazu o užívání tří starších britských ochranných známek. EUIPO zaprvé uvádí, že námitkové oddělení vyhovělo námitkám pouze na základě starší ochranné známky Evropské unie a mělo za to, že z důvodu hospodárnosti řízení není

přezkum důkazů o užívání předložených pro tyto tři ochranné známky nezbytný. Zadruhé EUIPO poznamenává, že čtvrtý odvolací senát – aniž přezkoumal návrhy na předložení důkazů o tomto užívání – zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a námitky zamítl, pokud jde o čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, přičemž bez bližšího upřesnění konstatoval, že zpochybněné výrobky nejsou podobné službám obchodní galerie patřícím do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody.

- 120 Přezkum žádostí o předložení důkazů o užívání by přitom případně umožnil určit specifické výrobky, které jsou předmětem „služeb obchodní galerie/služeb maloobchodního prodeje“ poskytovaných společnostmi Tulliallan Burlington pod třemi staršími britskými ochrannými známkami. Přesný rozsah těchto tří starších ochranných známek mohl být určen, jelikož mohly být určeny specifické výrobky, na které se vztahují služby obchodní galerie. To vyplývá jak z čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, tak z rozsudku ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 50).
- 121 Z toho údajně vyplývá, že se čtvrtý odvolací senát tím, že nepřezkoumal důkazy o užívání tří starších britských ochranných známek a současně zamítl odvolání založená na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 z důvodu odlišnosti výrobků, dopustil nesprávného právního posouzení, které rovněž zopakoval Tribunál. EUIPO má naproti tomu za to, že se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, pokud jde o posouzení nebezpečí záměny s ohledem na starší ochrannou známku Evropské unie.
- 122 EUIPO navrhuje ostatní argumenty odmítnout.

#### *Závěry Soudního dvora*

- 123 V rámci jednotlivých částí třetího důvodu kasačních opravných prostředků, které je třeba zkoumat společně, společnost Tulliallan Burlington Tribunálu v podstatě vytýká, že se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nesprávně vycházel z rozsudku Praktiker, když měl v bodě 71 napadených rozsudků za to, že není možné prokázat podobnost nebo komplementaritu mezi službami, na které se vztahují starší ochranné známky, a výrobky, na které se vztahují přihlášené ochranné známky.
- 124 V tomto ohledu je třeba připomenout, že co se týče služeb maloobchodního prodeje náležejících do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody, Soudní dvůr rozhodl, že cílem maloobchodu je prodej výrobků spotřebitelům. 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 (v tomto smyslu viz rozsudek Praktiker, bod 34).
- 125 Kromě toho je třeba uvést, že vysvětlivka týkající se třídy 35 ve smyslu Niceské dohody upřesňuje, že tato třída zahrnuje zejména seskupování různých výrobků pro třetí osoby, s výjimkou jejich přepravy, umožňující zákazníkům je pohodlně prohlížet a nakupovat. Tyto služby mohou být poskytovány maloobchody, velkoobchody, pomocí objednávkových katalogů nebo elektronických médií, např. prostřednictvím internetových stránek nebo teleshoppingu.
- 126 Z této vysvětlivky vyplývá, že pojem „služby maloobchodního prodeje“ odkazuje na tři základní znaky, a sice zaprvé, že tyto služby mají za cíl prodej zboží spotřebitelům, zadruhé jsou poskytovány spotřebiteli, aby mu umožnily toto zboží pohodlně prohlížet a nakupovat, a zatřetí, že jsou poskytovány na účet třetích osob.
- 127 Z toho vyplývá, že pojem „služby maloobchodního prodeje“ zahrnuje služby, které jsou zaměřeny na spotřebitele a spočívají v tom, že na účet prodejců, kteří nabízejí své zboží v prodejnách obchodní galerie, seskupují různé výrobky prostřednictvím sítě obchodů, která spotřebiteli umožňuje, aby si tyto výrobky mohl pohodlně prohlížet a nakupovat, jakož i v nabídce různých plnění oddělených od kupní smlouvy, jejichž cílem je přimět tohoto spotřebitele ke koupi výrobků prodávaných v těchto prodejnách.



- 128 Z výše uvedených úvah vyplývá, jak Tribunál správně rozhodl v bodě 32 napadených rozsudků, že na základě výkladu učiněném Soudním dvorem v bodě 34 rozsudku Praktiker nelze tvrdit, že služby poskytované obchodními galeriemi nebo obchodními centry jsou z podstaty věci vyloučeny z působnosti pojmu „služby maloobchodního prodeje“ vymezeného ve třídě 35 ve smyslu Niceské dohody.
- 129 Tribunál rovněž v bodě 33 napadených rozsudků správně uvedl, že výklad učiněný Soudním dvorem v bodě 34 rozsudku Praktiker brání tvrzení, podle něhož jsou služby obchodní galerie omezeny hlavně na služby související s nájmem a správou nemovitostí. Tvrdí totiž, že pojem „různé výkony“, jak je uveden v uvedeném bodě rozsudku Praktiker, zahrnuje nezbytně služby zajišťované obchodní galerií za účelem zachování veškeré atraktivity a praktických výhod takového obchodního místa, přičemž cílem je umožnit zákazníkům, kteří se zajímají o různé výrobky, aby je viděli a pohodlně je koupili v určitých prodejnách.
- 130 Tribunál tudíž mohl v bodě 34 napadených rozsudků právem rozhodnout, že pojem „služby maloobchodního prodeje“ zahrnuje služby poskytované obchodní galerií určené spotřebiteli, aby mu bylo umožněno pohodlně prohlížet a nakupovat toto zboží ve prospěch prodejců, kteří se v dotyčné galerii nacházejí.
- 131 V bodech 70 a 71 napadených rozsudků měl Tribunál za to, že pokud jde o služby patřící do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody, unijní soud konstatoval, že pokud jde o služby maloobchodního prodeje, je nezbytné, aby výrobky nabízené k prodeji byly konkrétně upřesněny. Vyvodil z toho, že 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, přičemž definice luxusních výrobků, kterou v projednávané věci podala společnost Tulliallan Burlington, není dostatečná k upřesnění, o jaké výrobky se jedná. Podle Tribunálu tudíž 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 vztahují přihlašované ochranné známky.
- 132 V tomto ohledu je třeba uvést, že Soudní dvůr sice rozhodl, že pro účely zápisu ochranné známky vztahující se na služby poskytované v rámci maloobchodu není nutné označovat konkrétně službu nebo služby, pro které je požadován tento zápis, ale naproti tomu je třeba od přihlašovatele vyžadovat, aby upřesnil výrobky nebo druhy výrobků, kterých se tyto služby týkají (rozsudek Praktiker, body 49 a 50).
- 133 Soudní dvůr však na straně jedné upřesnil, že judikatura vycházející z rozsudku Praktiker se týká pouze přihlášek k zápisu ochranných známek, a nikoli ochrany ochranných známek zapsaných ke dni vyhlášení uvedeného rozsudku (rozsudek ze dne 11. října 2017, EUIPO v. Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 45). Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě byly tři starší britské ochranné známky společnosti Tulliallan Burlington, kterých se posledně uvedená dovolává na podporu svých námitek, zapsány před datem vyhlášení rozsudku Praktiker, nebyly v žádném případě dotčeny povinnostmi vyplývající z tohoto rozsudku.
- 134 Na straně druhé z úvah obsažených v rozsudku Praktiker zmíněných v bodě 132 tohoto rozsudku nelze vyvodit, že je-li ochranná známka vztahující se na služby maloobchodního prodeje zapsaná po vyhlášení tohoto rozsudku uplatňována na podporu důvodu námitek uvedeného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, může být tento důvod námitek bez dalšího odmítnut pouhým uplatněním neexistence jakéhokoliv přesného údaje o výrobcích, kterých se mohou týkat služby maloobchodního prodeje, na které se vztahuje starší ochranná známka.

- 135 Takový postup by znamenal popření možnosti uplatnit starší ochrannou známku v námitkách za účelem zabránění zápisu totožné nebo podobné ochranné známky pro podobné výrobky nebo služby, a v důsledku toho odmítnutí přiznat jí jakoukoli rozlišovací způsobilost, i když je tato ochranná známka stále zapsána a nebyla prohlášena za neplatnou z některého z důvodů stanovených v nařízení č. 207/2009.
- 136 Kromě toho, jak v podstatě uvádí EUIPO, lze prostřednictvím žádosti směřující k získání důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 určit konkrétní výrobky, kterých se týkají služby, pro které byla starší ochranná známka užívána, a tudíž podle poslední věty tohoto odstavce zohlednit pro účely průzkumu námitek pouze tyto výrobky.
- 137 Ze všech výše uvedených úvah tedy vyplývá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 71 napadených rozsudků konstatoval, že neexistence jakékoli konkrétní informace týkající se výrobků, které mohou být prodávány v různých prodejnách tvořících takovou obchodní galerii, jako je galerie, na kterou se vztahují starší ochranné známky, brání vytvoření jakékoli souvislosti mezi posledně uvedenými prodejny a výrobky označenými přihlašovanými ochrannými známkami. Aniž je tedy nutné zkoumat zbývající část argumentace společnosti Tulliallan Burlington, je třeba třetímu důvodu kasačních opravných prostředků vyhovět.

### **K žalobám v prvním stupni**

- 138 Podle čl. 61 prvního pododstavce statutu Soudního dvora může Soudní dvůr Evropské unie v případě, že zruší rozhodnutí Tribunálu, sám vydat konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje. Tak je tomu v projednávaném případě ve všech čtyřech věcech.
- 139 Prvním žalobním důvodem své žaloby předložené Tribunálu společnost Tulliallan Burlington v podstatě čtvrtému odvolacímu senátu vytýká, že porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009.
- 140 Čtvrtý odvolací senát se podle ní konkrétně dopustil nesprávného výkladu pojmu „služby maloobchodního prodeje“ označujícího část služeb obsažených ve třídě 35 ve smyslu Niceské dohody, pro kterou nebylo prokázáno dobré jméno starších ochranných známek.
- 141 Kromě toho třetím žalobním důvodem této žaloby společnost Tulliallan Burlington v podstatě čtvrtému odvolacímu senátu vytýká, že porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení zejména z důvodu, že nezohlednil skutečnost, že spotřebitelé dotčení službami její obchodní galerie jsou stejní jako spotřebitelé dotčení výrobky, na které se vztahují přihlašované ochranné známky.
- 142 Čtvrtý odvolací senát měl v bodě 18 sporných rozhodnutí za to, že činnost společnosti Tulliallan Burlington nesouvisí s činností maloobchodního prodeje a spočívá pouze v pronajímání prodejen a kanceláří v její obchodní galerii. Dospěl k závěru, že společnost Tulliallan Burlington poskytuje svým zákazníkům pouze služby správy nemovitostí, a nikoli služby maloobchodního prodeje.
- 143 V tomto ohledu z bodů 124 až 127 tohoto rozsudku vyplývá, že pojem „služby maloobchodního prodeje“ zahrnuje zejména služby poskytované obchodní galerií spotřebiteli, aby mu bylo umožněno pohodlně prohlížet a nakupovat zboží ve prospěch prodejců, kteří se nacházejí v dané galerii.
- 144 Z toho vyplývá, že se čtvrtý odvolací senát tím, že použil restriktivní definici pojmu „služby maloobchodního prodeje“ a nezohlednil skutečnost, že společnost Tulliallan Burlington takové služby poskytovala, dopustil nesprávného právního posouzení v tom, že přiznal tomuto pojmu příliš restriktivní dosah, a dále nesprávně kvalifikoval skutkové okolnosti.
- 145 Prvnímu a třetímu žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět a sporná rozhodnutí zrušit, aniž by bylo nutné zkoumat ostatní žalobní důvody žalob.

## K nákladům řízení

- 146 Článek 184 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora stanoví, že je-li kasační opravný prostředek opodstatněný a Soudní dvůr vydá sám konečné rozhodnutí ve věci, rozhodne o nákladech řízení.
- 147 Podle čl. 138 odst. 1 tohoto jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 tohoto jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 148 Vzhledem k tomu, že společnost Tulliallan Burlington požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO a společnost Burlington Fashion neměly ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit, že ponесou vlastní náklady řízení a nahradí rovným dílem náklady řízení vynaložené společnostmi Tulliallan Burlington jak v řízeních v prvním stupni ve věcech T-120/16 až T-123/16, tak v řízeních o kasačních opravných prostředcích.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto:

- 1) **Rozsudky Tribunálu Evropské unie ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nezveřejněný, EU:T:2017:872), ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nezveřejněný, EU:T:2017:871), a ze dne 6. prosince 2017, Tulliallan Burlington v. EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nezveřejněný, EU:T:2017:870), se zrušují.**
- 2) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 11. ledna 2016 (věci R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 a R 1635/2013-4), týkající se čtyř námitkových řízení mezi společnostmi Tulliallan Burlington Ltd a Burlington Fashion GmbH, se zrušují.**
- 3) **Společnost Burlington Fashion GmbH a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponесou vlastní náklady řízení a kromě toho rovným dílem nahradí náklady řízení vynaložené společnostmi Tulliallan Burlington Ltd jak v řízeních v prvním stupni ve věcech T-120/16 až T-123/16, tak v řízeních o kasačních opravných prostředcích.**

Podpisy.