



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (četvrto vijeće)

4. ožujka 2020.*

„Žalba – Žig Europske nije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Verbalni i figurativni žigovi
,BURLINGTON' – Prigovor nositelja ranijih verbalnih i figurativnih žigova ,BURLINGTON' i
,BURLINGTON ARCADE' – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Vjerojatnost dovođenja u zabludu –
Nicanski sporazum – Razred 35. – Pojam ,usluge maloprodaje' – Članak 8. stavak 4. – Zloupotreba –
Članak 8. stavak 5. – Ugled – Kriteriji za ocjenu – Sličnost između proizvoda i usluga –
Odbijanje prigovora”

U spojenim predmetima C-155/18 P do C-158/18 P,

povodom četiriju žalbi na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesenih 22. veljače 2018.,

Tulliallan Burlington Ltd, sa sjedištem u Saint-Hélieru (Jersey), koji zastupa A. Norris, *barrister*,

tužitelj u predmetima C-155/18 P do C-158/18 P,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju M. Fischer i D. Botis, u svojstvu agenata,

tuženik u prvostupanjskom postupku,

Burlington Fashion GmbH, sa sjedištem u Schmallenbergu (Njemačka), koji zastupa A. Parr, *Rechtsanwältin*,

intervenijent u prvostupanjskom postupku,

SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: M. Vilaras, predsjednik vijeća, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (izvjestiteljica) i N. Piçarra, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Hogan,

tajnik: M. Longar, administrator,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 10. travnja 2019.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 26. lipnja 2019.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

- 1 Svojim žalbama društvo Tulli Allan Burlington Ltd zahtijeva ukidanje presuda Općeg suda Europske unije od 6. prosinca 2017. Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, neobjavljena, EU:T:2017:873), od 6. prosinca 2017., Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neobjavljena, EU:T:2017:872), od 6. prosinca 2017., Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neobjavljena, EU:T:2017:871) i od 6. prosinca 2017., Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neobjavljena, EU:T:2017:870) (u daljnjem tekstu: pobijane presude), kojima je taj sud odbio njegove tužbe za poništenje četiriju odluka četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 11. siječnja 2016. (predmeti R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 i R 1635/2013-4; u daljnjem tekstu: sporne odluke) koje se odnose na četiri postupka povodom prigovora između društava Tulli Allan Burlington i Burlington Fashion GmbH.

Pravni okvir

- 2 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) izmijenjena je Uredbom Vijeća (EZ) br. 1891/2006 od 18. prosinca 2006. (SL 2006., L 386, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 111.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 40/94).
- 3 Uredba br. 40/94 stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) koja je stupila na snagu 13. travnja 2009. Uredba br. 207/2009 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322., SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.) koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Uredba br. 207/2009, kako je izmijenjena, stavljena je izvan snage i zamijenjena s učinkom od 1. listopada 2017. Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
- 4 Uzimajući u obzir datume podnošenja prijave za registraciju predmetnih žigova, u ovom slučaju 19. kolovoza 2008. za registraciju br. 982020 i 982021, 2. travnja 2009. za registraciju br. 1007952 i 8. rujna 2009. za registraciju br. 1017273, koji su odlučujući za utvrđivanje primjenjivog materijalnog prava, ovaj spor uređuju, s jedne strane, postupovne odredbe Uredbe br. 207/2009 i, s druge strane, materijalne odredbe Uredbe br. 40/94 za registraciju br. 982020, 982021 i 1007952, te materijalne odredbe Uredbe br. 207/2009 za registraciju br. 1017273. Materijalne odredbe tih dviju uredbi koje su relevantne za potrebe ovog spora u biti su istovjetne.
- 5 Članak 8. Uredbe br. 40/94 naslovljen „Relativni razlozi za odbijanje”, čije su odredbe preuzete u članak 8. Uredbe br. 207/2009, propisivao je:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

[...]

4. Na temelju prigovora nositelja neregistriranog žiga ili nekog drugog znaka koji se rabi u trgovačkom prometu i čija važnost nije samo lokalnog karaktera, žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad i u opsegu u kojem, sukladno zakonodavstvu Zajednice ili pravnom propisu države članice koji se primjenjuje na taj znak:

- (a) prava na taj znak bila su stečena prije datuma prijave za registraciju žiga Zajednice ili prije datuma prava prvenstva zatraženog u prijavi za registraciju žiga Zajednice;
- (b) taj znak daje svojem nositelju pravo zabraniti uporabu kasnijeg žiga.

5. Nadalje, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga u smislu stavka 2., žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg žiga Zajednice, žig ima ugled u Zajednici i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.”

- 6 U skladu s člankom 43. stavcima 1. do 3. Uredbe br. 40/94, naslovljenim „Ispitivanje prigovora”, čije su odredbe preuzete u članak 42. Uredbe br. 207/2009:

„1. U postupku ispitivanja prigovora Ured poziva stranke onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji on odredi podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.

2. Ako podnositelj prijave to zatraži, nositelj ranijeg žiga Zajednice koji je podnio obavijest o prigovoru, mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu objave prijave žiga Zajednice, raniji žig Zajednice bio u stvarnoj uporabi u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje on navodi kao opravdanje za svoj prigovor ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig Zajednice na taj datum bio registriran najmanje pet godina. Ako nema dokaza o tome, prigovor se odbacuje. Ako je raniji žig Zajednice rabljen u odnosu na samo jedan dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja prigovora, smatra se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.

3. Stavak 2. primjenjuje se na ranije nacionalne žigove iz članka 8. stavka 2. točke (a), zamjenjujući uporabu u državi članici u kojoj je raniji nacionalni žig zaštićen, uporabom u Zajednici.”

- 7 Članak 44. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Povlačenje, ograničenje i izmjena prijave”, čije su odredbe preuzete u članak 43. Uredbe br. 207/2009, propisivao je:

„1. Podnositelj prijave može u svakom trenutku povući svoju prijavu žiga Zajednice ili ograničiti popis proizvoda ili usluga koji su u njoj sadržani. Kad je prijava već objavljena, povlačenje ili ograničenje također se objavljuje.

2. Osim toga, prijavu za registraciju žiga Zajednice moguće je izmijeniti na zahtjev podnositelja prijave, samo u slučajevima kada je potrebno ispraviti ime i adresu podnositelja prijave, pogreške u tekstu ili u prijepisu ili neke druge očigledne pogreške, pod uvjetom da se takvim ispravkom žig bitno ne mijenja ili da se ne proširuje popis proizvoda ili usluga. Kad izmjene utječu na izgled žiga ili na popis proizvoda ili usluga i kad su one uslijedile nakon objave prijave, prijava žiga objavljuje se kako je izmijenjena.”

- 8 Članak 63. Uredbe br. 207/2009, koji se nalazi u njezinoj glavi VII. naslovljenoj „Žalbe” u stavku 2. propisuje:

„U ispitivanju žalbe, žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji žalbeno vijeće odredi, podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.”

9 Članak 75. Uredbe br. 207/2009 propisuje:

„U odlukama [EUIPO-a] navode se razlozi na kojima se te odluke temelje. Odluke se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati.”

10 U skladu s člankom 76. te uredbe:

„1. U postupcima koji se pred njim vode, [EUIPO] po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim, u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, Ured to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke.

2. [EUIPO] ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.”

11 Stavci 1. i 2. članka 151. navedene uredbe propisuju:

„1. Međunarodna registracija u kojoj je naznačena [Europska unija] ima isti učinak kao prijava žiga [Unije] od datuma registracije u skladu s člankom 3. stavkom 4. Madridskog protokola ili od datuma naknadne naznake [Europske unije] prema članku 3.ter. stavku 2. Madridskog protokola.

2. Ako nije dana nikakva obavijest o odbijanju u skladu s člankom 5. stavcima 1. i 2. Madridskog protokola ili ako je takvo odbijanje povučeno, međunarodna registracija žiga u kojoj je naznačena [Europska unija] ima isti učinak kao registracija žiga kao žiga [Unije] od datuma iz stavka 1.”

12 Stavci 1. do 3. članka 156. te uredbe propisuju:

„1. Na međunarodnu registraciju u kojoj je naznačena [Unija] prigovor se podnosi na isti način kao i prigovor na objavljene prijave žiga [Europske unije].

2. Obavijest o prigovoru podnosi se u roku od tri mjeseca koji počinje teći istekom roka od šest mjeseci od datuma objave u skladu s člankom 152. stavkom 1. Prigovor se smatra uredno podnesenim tek kada je plaćena pristojba za prigovor.

3. Odbijanje prijave žiga [Europske unije] zamjenjuje se odbijanjem zaštite.”

13 Pravilo 19. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1041/2005 od 29. lipnja 2005. (SL 2005., L 172, str. 4.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 153.) u stavku 1. propisuje:

„[EUIPO] daje podnositelju prigovora mogućnost da predoči činjenice, dokaze i argumente koji će poduprijeti [njegov] prigovor ili da dopuni činjenice, dokaze ili argumente koji su već podneseni sukladno s pravilom 15. stavkom 3. u roku koji odredi Ured [...]”

14 U skladu s pravilom 50. stavkom 1. te uredbe:

„Osim ako je drukčije propisano, odredbe koje se odnose na postupke koje primjenjuje odjel koji je donio odluku protiv koje se podnosi žalba, primjenjuju se na žalbene postupke *mutatis mutandis*.

[...]

Ako je žalba uložena protiv odluke Odjela za prigovore, žalbeno vijeće ograničuje svoje ispitivanje žalbe na činjenice i dokaze podnesene u roku koji odredi Odjel za prigovore sukladno s Uredbom i ovim pravilima, osim ako žalbeno vijeće smatra da se u obzir trebaju uzeti dodatne i dopunske činjenice i dokazi sukladno s člankom [76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009].”

15 Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum) sklopljen je na temelju članka 19. Pariške konvencije za zaštitu industrijskoga vlasništva, potpisane u Parizu 20. ožujka 1883., posljednji put revidirane u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjene 28. rujna 1979. (Zbirka međunarodnih ugovora Ujedinjenih naroda, sv. 828., br. 11851, str. 305.), koji državama Unije daje pravo da među sobom odvojeno postignu posebne sporazume za zaštitu intelektualnog vlasništva.

16 U klasifikaciji utvrđenoj tim sporazumom razred 35. koji se odnosi na usluge naslovljen je:

„Oglašavanje; vođenje komercijalnih poslova; komercijalna administracija; uredski poslovi.”

17 U napomeni s objašnjenjem koja se odnosi na taj razred navodi se:

„Razred 35. obuhvaća općenito usluge koje pružaju osobe ili organizacije, čija je glavna svrha:

1. pomoć u radu i vođenju trgovačkih poduzeća, ili
2. pomoć u vođenju poslova ili komercijalnih funkcija industrijskog ili trgovačkog poduzeća,

kao i usluge reklamnih ustanova koje se u prvom redu bave komunikacijom s javnošću, objavama i izjavama putem svih vrsta medija u vezi s raznovrsnim proizvodima i uslugama.

Taj razred obuhvaća posebno:

- grupiranje za račun trećih osoba raznih proizvoda (ne uključuje njihov prijevoz) radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg uočavanja i kupnje; ove usluge se mogu pružati u okviru prodavaonica na malo, trgovina na veliko, putem automata, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom weba ili putem televizije;
- usluge koje se odnose na registraciju, prijepis, sastavljanje, kompilaciju ili sistematizaciju pisanih priopćenja i zapisa kao i obradu ili kompilaciju matematičkih ili statističkih podataka;
- usluge agencija za oglašavanje kao i usluge distribuiranja prospekata izravno ili poštom ili distribuiranje uzoraka. Ovaj se razred može odnositi i na oglašavanja u vezi s drugim uslugama kao što su usluge u svezi bankovnih zajmova i oglašavanja putem radija;

[...]”

Okolnosti spora i sporne odluke

18 Okolnosti spora, kako proizlaze iz pobijanih presuda, mogu se sažeti kako slijedi.

19 Društvo Burlington Fashion, intervenijent pred Općim sudom, 20. studenoga 2008., 13. kolovoza 2009. i 12. studenoga 2009. podnijelo je zahtjeve za priznavanje zaštite u Europskoj uniji za sljedeće međunarodne registracije:

- međunarodna registracija br. 1017273 u kojoj je naznačena Unija i koja dodjeljuje zaštitu figurativnog žiga prikazanog u nastavku:



- međunarodna registracija br. 1007952 u kojoj je naznačena Unija i koja dodjeljuje zaštitu za sljedeći figurativni žig:



- međunarodna registracija br. 982021 u kojoj je naznačena Unija i koja dodjeljuje zaštitu za sljedeći figurativni žig:



- međunarodna registracija br. W982020 u kojoj je naznačena Unija i koja dodjeljuje zaštitu za verbalni žig BURLINGTON.

20 Proizvodi za koje je zaštita zatražena nalaze se u razredima 3., 14., 18. i 25. Nicanskog sporazuma te odgovaraju, za svaki od navedenih razreda, sljedećem opisu:

- razred 3.: „Sapuni za kozmetičku upotrebu, sapuni za tekstil, parfumerijski proizvodi, eterična ulja, sredstva za čišćenje, njegu i uljepšavanje kože, kose i vlasišta; toaletni proizvodi, uključeni u ovaj razred, dezodoransi za osobnu uporabu, preparati za upotrebu prije brijanja i preparati za uporabu nakon brijanja”;
- razred 14.: „Nakit, satovi”;

- razred 18.: „Koža i imitacije kože, i to torbe za putovanja, torbe (uključene u ovaj razred), mali predmeti od kože (uključeni u ovaj razred) osobito lisnice, novčarke, etui za ključeve; kišobrani i šiltovi u obliku suncobrana” i
 - razred 25.: „Obuća, odjeća, pokrivala za glavu, pojasevi”.
- 21 Dana 12. kolovoza 2009., 17. svibnja 2010. i 16. kolovoza 2010., društvo Tulliallan Burlington na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 podnijelo je prigovore na registraciju žigova za koje je podnesena prijava za proizvode iz razreda 3., 14. i 18. Prigovor se temeljio, među ostalim, na potrebi zaštite ranijih žigova i prava navedenih u nastavku, čiji je nositelj društvo Tulliallan Burlington:
- verbalni žig BURLINGTON, registriran u Ujedinjenoj Kraljevini pod brojem 2314342 5. prosinca 2003. i uredno produljen 29. listopada 2012. za usluge iz sljedećih razreda:
 - razred 35.: „Najam i zakup reklamnog prostora; organizacija izložbi za komercijalne svrhe i svrhe oglašavanja; organiziranje trgovačkih sajmova u komercijalne svrhe; usluge oglašavanja i promocije te usluge informiranja u vezi s navedenim; grupiranje za račun trećih osoba raznih proizvoda radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg uočavanja i kupnje u nizu trgovina koje se nalaze u trgovačkom centru u maloprodaji koji obuhvaća robu široke potrošnje”, i
 - razred 36.: „Najam trgovina i ureda; upravljanje i najam nekretnina; najam zgrada ili prostora unutar zgrada; upravljanje nekretninama; informativne usluge povezane s najmom trgovina i ureda; usluge agencija za nekretnine; ulaganje sredstava, osnivanje fondova”;
 - verbalni žig BURLINGTON ARCADE registriran je 7. studenoga 2003. u Ujedinjenoj Kraljevini pod brojem 2314343 i uredno produljen 29. listopada 2012. za iste usluge iz razreda 35. i 36. Nicanskog sporazuma i za usluge iz razreda 41. tog sporazuma koje odgovaraju sljedećem opisu: „Usluge zabave; organiziranje natjecanja; organiziranje izložbi; pružanje informacija s područja slobodnih

aktivnosti; prikazivanje predstava; ponuda sportskih objekata; ponuda glazbe i zabave uživo; ponuda objekata i opreme za nastupe glazbenih skupina uživo; pružanje zabave uživo; ponuda glazbe uživo; usluge glazbenih nastupa uživo; organiziranje predstava uživo”:

- figurativni žig prikazan u nastavku registriran je 7. studenoga 2003. u Ujedinjenoj Kraljevini pod brojem 2330341 i uredno produljen 25. travnja 2013. za gore navedene usluge iz razreda 35., 36. i 41. Nicanskog sporazuma:



- figurativni žig Europske unije br. 3618857 registriran je 16. listopada 2006., prikazan je u nastavku i nakon postupka za proglašavanje žiga ništavim br. 8715 C ograničen na usluge iz razreda 35., 36. i 41. Nicanskog sporazuma:



- razred 35.: „Usluge oglašavanja i promocije te usluge informiranja u vezi s navedenim; grupiranje za račun trećih osoba, raznih proizvoda radi omogućavanja potrošaču njihovog lakšeg uočavanja i kupnje u nizu prodavaonica na malo koje se nalaze u trgovačkom centru koji obuhvaća robu široke potrošnje”;
- razred 36.: „Najam trgovina i ureda; upravljanje i najam nekretnina; najam zgrada ili prostora unutar zgrada; upravljanje nekretninama; informativne usluge povezane s najmom trgovina i ureda; usluge agencija za nekretnine; ulaganje sredstava, osnivanje fondova”; i
- razred 41.: „Usluge zabave; pružanje usluga zabave uživo”.

22 Razlozi izneseni u potporu prigovoru temeljili su se na članku 8. stavku 1. točki (b) i na članku 8. stavicama 4. i 5. Uredbe br. 207/2009.

23 Odlukama od 10. srpnja, 8. listopada, 8. studenoga i 22. studenoga 2013. Odjel za prigovore razmotrio je prigovore samo na temelju ranijeg žiga Europske unije br. 3618857, te je prihvatio prigovore za sporne proizvode iz razreda 3., 14. i 18. i naložio intervenijentu snošenje troškova.

- 24 Društvo Burlington Fashion podnijelo je EUIPO-u 20. kolovoza, 3. i 11. prosinca 2013. i 2. siječnja 2014. četiri žalbe protiv odluka Odjela za prigovore na temelju članka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.
- 25 Spornim odlukama četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a poništilo je odluke Odjela za prigovore i odbilo navedene prigovore.
- 26 U svojim spornim odlukama četvrto žalbeno vijeće je u biti smatralo, kao prvo, kad je riječ o članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009, da je ugled ranijih figurativnih žigova dokazan na relevantnom području za usluge iz razreda 35. i 36. Nicanskog sporazuma, uz iznimku usluge „grupiranje za račun trećih osoba raznih proizvoda radi omogućavanja potrošaču [...] njihovog lakšeg uočavanja i kupnje u nizu prodavaonica na malo koje se nalaze u trgovačkom centru koji obuhvaća robu široke potrošnje”. Kao drugo, kad je riječ o razlogu koji se temelji na članku 8. stavku 4. te uredbe, četvrto žalbeno vijeće je u biti smatralo da društvo Tulliallan Burlington nije dokazalo da su ispunjeni uvjeti potrebni za utvrđenje postojanja zavaravajućeg prikazivanja i štete u odnosu na ciljanu javnost. Kao treće, kad je riječ o razlogu koji se temelji na članku 8. stavku 1. točki (b) navedene uredbe, žalbeno vijeće je u biti smatralo da su predmetni proizvodi i usluge bili različiti i da je vjerojatnost dovođenja u zabludu bila isključena bez obzira na sličnost suprotstavljenih žigova.

Postupci pred Općim sudom i pobijane presude

- 27 Tužbama podnesenima 23. ožujka 2016. tajništvu Općeg suda društvo Tulliallan Burlington pokrenulo je četiri postupka protiv spornih odluka.
- 28 Tužitelj u potporu svakoj svojoj tužbi ističe tri tužbena razloga, koji se u biti temelje, prvi na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, bitnoj povredi postupka i na povredi postupovnih pravila, drugi na povredi obveze obrazlaganja, povredi prava na saslušanje i na povredi članka 8. stavka 4. te uredbe, te treći na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) navedene uredbe.
- 29 Pobijanim presudama, čije izreke i obrazloženja su istovjetna, Opći je sud odbio sve tužbene razloge koje je iznijelo društvo Tulliallan Burlington.
- 30 Kad je riječ o prvom tužbenom razlogu, Opći je sud u točki 28. pobijanih presuda istaknuo da je četvrto žalbeno vijeće smatralo da ugled ranijih žigova nije dokazan u pogledu usluga maloprodaje iz razreda 35. Nicanskog sporazuma.
- 31 U točki 33. pobijanih presuda Opći je sud utvrdio da se tumačenju Suda iz točke 34. presude od 7. srpnja 2005., Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02; u daljnjem tekstu: presuda Praktiker, EU:C:2005:425) protivi EUIPO-ova tvrdnja prema kojoj su usluge koje se pružaju u okviru prodajne galerije uglavnom ograničene na usluge najma i upravljanja nekretninama te da su, slijedom toga, klijenti kojima su te usluge upućene ponajprije osobe koje žele unajmiti trgovine i urede koji se nalaze u prodajnoj galeriji.
- 32 Opći je sud iz toga u točki 34. pobijanih presuda zaključio da s obzirom na tekst razreda 35. Nicanskog sporazuma pojam „usluge maloprodaje”, kako ga je protumačio Sud u točki 34. presude Praktiker, obuhvaća i usluge prodaje koje se pružaju u prodajnoj galeriji. U sljedećoj točki pobijanih presuda zaključio je da je usko tumačenje pojma „usluge maloprodaje” koje je prihvatilo četvrto žalbeno vijeće bilo pogrešno i da se društvo Tulliallan Burlington moglo pozvati na zaštitu ugleda ranijih žigova za sve usluge obuhvaćene ranijim žigovima iz tog razreda 35.
- 33 Nakon što je u točkama 37. do 42. pobijanih presuda podsjetio na sudsku praksu Suda o zaštiti uglednih žigova iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, Opći je sud u točki 43. pobijanih presuda ocijenio da u ovom slučaju društvo Tulliallan Burlington nije četvrtom žalbenom vijeću ili Općem

sudu podnijelo dosljedne dokaze na temelju kojih je moguće zaključiti da se uporabom žigova za koje je podnesena prijava nepošteno iskorištavao razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova. U sljedećim točkama pobijanih presuda Opći sud navodi da iako društvo Tulliallan Burlington ističe „gotovo jedinstven” karakter svojih ranijih žigova, ono nije podnijelo konkretne dokaze kojima bi se potkrijepila činjenica da bi se uporabom žigova za koje je podnesena prijava smanjila privlačnost ranijih žigova.

- 34 Kad je riječ o navodnoj povredi postupka počinjenoj prilikom donošenja spornih odluka, Opći je sud u točki 46. pobijanih presuda istaknuo da su EUIPO-va tijela pravilno uzela u obzir očitovanja društva Tulliallan Burlington, te je stoga odbio prigovor kao neosnovan.
- 35 Kad je riječ o drugom tužbenom razlogu, Opći je sud najprije odbio argumentaciju društva Tulliallan Burlington koja se temelji na povredi obveze obrazlaganja i onu koja se temelji na povredi prava na saslušanje. Konkretno, u točki 53. pobijanih presuda smatrao je da je društvo Tulliallan Burlington imalo mogućnost podnijeti očitovanja o uvjetima utvrđenima u članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009.
- 36 U tom pogledu, Opći je sud u točkama 54. i 55. pobijanih presuda u biti smatrao da ako pred četvrtim žalbenim vijećem društvo Tulliallan Burlington nije istaknulo prigovor koji je istaknulo u postupku povodom prigovora, tj. povredu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009, žalbenom vijeću ne može se prigovoriti da od stranaka nije zatražilo dodatna očitovanja o tom pitanju.
- 37 Nakon što je u točkama 56. do 58. pobijanih presuda podsjetio na sudsku praksu koja se odnosi na uvjete utvrđene u članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009 i na onu koja se odnosi na teret dokazivanja, Opći sud utvrdio je da društvo Tulliallan Burlington nije podnijelo činjenične ili pravne elemente potrebne za dokazivanje da su uvjeti koji se odnose na primjenu te odredbe propisno ispunjeni i da je društvo Tulliallan Burlington pred četvrtim žalbenim vijećem samo navelo da ostaje pri argumentima istaknutima pred Odjelom za prigovore.
- 38 Opći je sud stoga odbio drugi tužbeni razlog smatrajući da je četvrto žalbeno vijeće pravilno ocijenilo da društvo Tulliallan Burlington nije dokazalo da su uvjeti za tužbe zbog zavaravajućeg označivanja bili propisno ispunjeni.
- 39 Kad je riječ o trećem tužbenom razlogu, nakon što je podsjetio na sudsku praksu koja se odnosi na vjerojatnost dovodenja u zabludu, Opći je sud u točkama 66. do 68. pobijanih presuda smatrao da je četvrto žalbeno vijeće pravilno ocijenilo da proizvodi obuhvaćeni žigovima za koje je podnesena prijava nisu slični uslugama na koje se odnose raniji žigovi i koje su obuhvaćene razredima 35. i 36. Nicanskog sporazuma. Kad je riječ konkretno o tom razredu 35., u točki 70. pobijanih presuda Opći je sud podsjetio da je sud Unije utvrdio da je za usluge maloprodaje potrebno da proizvodi koji se nude na prodaju budu točno navedeni. Opći je sud u tom pogledu uputio na presudu Praktiker (t. 50.) i presudu od 24. rujna 2008., Oakley/OHIM – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, t. 44.).
- 40 Međutim, prema mišljenju Općeg suda, s obzirom na to da nije bilo navedeno koji se proizvodi mogu prodavati u različitim prodavaonicama u prodajnoj galeriji poput galerije Burlington Arcade, nije bilo moguće utvrditi sličnost ili komplementarnost između usluga obuhvaćenih ranijim žigovima i proizvoda obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave. Iz toga je u točki 72. pobijanih presuda zaključio da argument društva Tulliallan Burlington, prema kojem za usluge prodajne galerije nije potrebno precizirati predmetne proizvode, treba odbiti s obzirom na to da prema tekstu razreda 35. Nicanskog sporazuma pojam „usluge maloprodaje”, kako ga je protumačio Sud u točki 34. presude Praktiker, obuhvaća usluge prodaje koje se pružaju u okviru prodajne galerije.

- 41 Opći sud zaključio je u točki 74. pobijanih presuda da jedan od nužnih uvjeta iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 nije bio ispunjen i da stoga valja odbiti treći tužbeni razlog kao i tužbu u cijelosti.

Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka

- 42 Svojim žalbama društvo Tulliallan Burlington od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijane presude u dijelu u kojem se njima odbijaju tužbe protiv spornih odluka;
 - poništi sporne odluke ili, podredno, vrati predmete Općem sudu na ponovno odlučivanje u skladu s presudom Suda, i
 - naloži EUIPO-u i društvu Burlington Fashion snošenje troškova.
- 43 EUIPO od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijane presude u dijelu u kojem je Opći sud odbio tužbe koje se temelje na članku 8. stavku 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine br. 2314342, 2314343 i 2330341;
 - odbije žalbe u preostalom dijelu; i
 - naloži svakoj stranci snošenje vlastitih troškova.
- 44 Društvo Burlington Fashion od Suda zahtijeva da:
- odbije žalbe u cijelosti; i
 - naloži društvu Tulliallan Burlington snošenje svih troškova koje je društvo Burlington Fashion imalo u vezi s postupcima pred Sudom, Općim sudom i u okviru postupaka pred četvrtim žalbenim vijećem.
- 45 Odlukom predsjednika Suda od 12. lipnja 2018. predmeti su spojeni za potrebe pisanog i usmenog postupka kao i presude.

Žalbe

- 46 U potporu svojim žalbama društvo Tulliallan Burlington ističe tri žalbena razloga koji su istovjetni u četirima predmetima o kojima je riječ, koji se temelje, prvi na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, drugi na povredi članka 8. stavka 4. te uredbe, a treći na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) navedene uredbe.

Prvi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 47 Prvi žalbeni razlog koji ističe društvo Tulliallan Burlington temelji se na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u vezi s prigovorom koji se temelji na povredi ugleda ranijeg žiga.
- 48 Taj prvi žalbeni razlog u biti je podijeljen na tri dijela.

- 49 Prvim dijelom prvog žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Opći sud trebao utvrditi, na temelju sveobuhvatne ocjene u okviru koje bi se uzeli u obzir čimbenici navedeni u presudi od 27. studenoga 2008., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, t. 42.), uzimajući u obzir dokaze o prirodi i razmjeru tog ugleda, da bi javnost povezala ranije žigove i žigove za koje je podnesena prijava.
- 50 Naime, usluge prodajne galerije zahtijevaju interakciju s krajnjim potrošačima proizvoda koji se prodaju u prodavaonicama. Trgovci u prodajnoj galeriji i njihovi proizvodi stječu prestiž povezivanjem s prodajnom galerijom Burlington Arcade i potrošač će ranije žigove povezati s pružanjem luksuznih proizvoda poput, među ostalim, nakita, predmeta od kože ili mirisa.
- 51 Međutim, umjesto da je utvrdio postojanje veze između ranijih žigova i žigova za koje je podnesena prijava, Opći sud razmotrio je štetu nanesenu razlikovnom karakteru i njegovo nepošteno iskorištavanje.
- 52 Drugim dijelom prvog žalbenog razloga koji se odnosi na umanjivanje razlikovnog karaktera i njegovo nepošteno iskorištavanje društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Opći sud u točkama 36. do 44. pobijanih presuda utvrdio da ono nije dokazalo takvo umanjivanje ili nepošteno iskorištavanje prema kriterijima utvrđenima u sudskoj praksi.
- 53 Opći sud u točkama 44. i 45. pobijanih presuda primijenio je zahtjevnije kriterije od onih iz sudske prakse, što je pogrešno. Tako je uzeo u obzir ugled žigova prodavaonica u prodajnoj galeriji iako taj ugled nije relevantan. Isto tako Opći je sud uzeo u obzir činjenicu da je pojam „Burlington” također bilo ime drugih vrlo poznatih mjesta iako nije raspolagao nikakvim dokazom o mogućem ugledu tih mjesta, što ga je navelo na to da zahtijeva standard dokazivanja koji je nemoguće postići. Opći sud stoga nije postupio u skladu s pristupom koji je Sud razvio u presudi od 27. studenoga 2008., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Osim toga, Opći sud nije uzeo u obzir relevantne dokaze koji su mu podneseni i koji su također podneseni četvrtom žalbenom vijeću, a koji su trebali biti dovoljni prema sudskoj praksi Suda (presude od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 76. i 77., i od 14. studenoga 2013., Environmental Manufacturing/OHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, t. 43.).
- 55 Trećim dijelom prvog žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington pred Sudom ponavlja jedan od tužbenih razloga koje je podnijelo u potporu svojim tužbama za poništenje spornih odluka, a to je da četvrto žalbeno vijeće, a sada Opći sud, nije uzeo u obzir argumente koji su mu podneseni.
- 56 Društvo Burlington Fashion zahtijeva da se prvi žalbeni razlog odbije u cijelosti.
- 57 Kad je riječ o prvim dvama dijelovima prvog žalbenog razloga, ono smatra da društvo Tulliallan Burlington nije objasnilo razlog zbog kojeg bi postojala opasnost od neopravdane prednosti ili štete u pogledu proizvoda iz razreda 3., 14. i 18. Nicanskog sporazuma. S jedne strane, raniji žigovi nemaju jedinstveni karakter jer je društvo Burlington Fashion također već duže vrijeme koristilo istovjetan ili sličan znak u vezi s različitim proizvodima. S druge strane, društvo Tulliallan Burlington nije podnijelo dokaz o vezi između znakova zaštićenih ranijim žigovima i prodajne galerije Burlington Arcade.
- 58 Nadalje, Općem sudu ne može se prigovoriti da je društvu Tulliallan Burlington nametnuo viši standard dokazivanja od onog koji proizlazi iz sudske prakse. Društvo Tulliallan Burlington tvrdi da podnositelj prigovora mora dokazati ispunjenje dvaju samostalnih uvjeta, tj., s jedne strane, raspršivanje slike i istovjetnosti uglednog žiga u percepciji relevantne javnosti i, s druge strane, promjenu u gospodarskom ponašanju te javnosti. Međutim, Opći sud pravilno je u svojim zaključcima

koje je iznio u točki 43. pobijanih presuda naveo da društvo Tulliallan Burlington nije četvrtom žalbenom vijeću ili Općem sudu podnijelo dostatne elemente kako bi se dokazalo da su ti uvjeti bili ispunjeni.

- 59 EUIPO smatra da prvi žalbeni razlog treba odbiti u cijelosti.
- 60 Kad je riječ o prvom dijelu tog žalbenog razloga, EUIPO tvrdi da je Opći sud izričito uputio na relevantnu sudsku praksu u vezi s ocjenom postojanja veze između suprotstavljenih žigova. Upućujući na presudu od 27. studenoga 2008., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), Opći sud zatim je u biti smatrao da činjenica da raniji žig uživa velik ugled nije dovoljna za dokazivanje da uporaba žiga za koji je podnesena prijava iskorištava ili bi mogla nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili mu nanosi ili bi mu mogla nanijeti štetu. Opći sud pravilno je istaknuo da je na nositelju ranijeg žiga da dokaže da se gospodarsko ponašanje prosječnog potrošača proizvoda ili usluga koje nudi nositelj ranijeg žiga može ili bi se moglo promijeniti zbog uporabe žiga za koji je podnesena prijava.
- 61 Kad je riječ o drugom dijelu prvog žalbenog razloga, EUIPO smatra da je Opći sud pravilno utvrdio da društvo Tulliallan Burlington nije podnijelo dostatne dokaze za utvrđivanje takve vjerojatnosti i da zahtjevi Općeg suda u pogledu dokazivanja nisu previsoki jer su strogo usklađeni sa sudskom praksom Suda.

Ocjena Suda

- 62 Prvim dijelom prvog žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Opći sud u pobijanim presudama propustio razmotriti postoji li veza između ranijih žigova, za koje je utvrdio da su ugledni, i žigova za koje je podnesena prijava s obzirom na to da je postojanje takve veze nužan uvjet za utvrđivanje povrede ranijih žigova na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 63 U tom pogledu valja istaknuti da je Sud u presudi od 27. studenoga 2008., Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, t. 30. i navedena sudska praksa) utvrdio da kada nastanu povrede uglednih žigova iz članka 8. stavka 5. te uredbe, one su posljedica određenog stupnja sličnosti između ranijih i kasnijih žigova zbog čega predmetna javnost povezuje te žigove, odnosno uspostavlja vezu između njih iako ih ne zamjenjuje.
- 64 Ako takva veza ne postoji u svijesti javnosti uporabom kasnijeg žiga ne može se nepošteno iskoristiti razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili mu se nanijeti šteta (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation C-252/07, EU:C:2008:655, t. 31.).
- 65 Međutim, Sud je pojasnio da postojanje takve veze ne može samo po sebi biti dovoljno za zaključak o postojanju jedne od povreda iz članka 8. stavka 5. navedene uredbe, koje su poseban uvjet za zaštitu uglednih žigova predviđenu tom odredbom (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation C-252/07, EU:C:2008:655, t. 32.).
- 66 Primjena te odredbe podvrgnuta je trima uvjetima, odnosno, kao prvo, postojanju veze između ranijih žigova i žigova za koje je podnesena prijava, kao drugo, postojanju ugleda ranijeg žiga koji se navodi u potporu prigovoru i, kao treće, postojanju opasnosti da bi se uporabom bez opravdanog razloga žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskoristio razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili da bi mu se nanijela šteta. Budući da su ta tri uvjeta kumulativna, nepostojanje jednog od njih dovoljno je za nemogućnost primjene navedene odredbe.
- 67 Opći je sud u ovom slučaju u okviru ocjene na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 najprije u točki 35. pobijanih presuda utvrdio da se društvo Tulliallan Burlington može pozvati na zaštitu ugleda ranijih žigova za usluge obuhvaćene registracijama iz razreda 35. Nicanskog sporazuma. Zatim

je u točki 36. tih presuda istaknuo da je četvrto žalbeno vijeće u spornim odlukama smatralo da nije postojala veza između suprotstavljenih žigova i da društvo Tulliallan Burlington nije dokazalo da bi uporaba žigova za koje je podnesena prijava omogućila nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova ili da bi im mogla nanijeti štetu. Međutim, Opći sud proveo je analizu trećeg uvjeta utvrđenog u tom članku, odnosno uvjeta koji se odnosi na različite opasnosti od povrede, a da prije toga nije ocijenio postoji li veza između suprotstavljenih žigova.

- 68 Nakon što je u točkama 37. do 42. pobijanih presuda podsjetio na sudsku praksu Suda koja se odnosi na članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009, Opći je sud samo potvrdio, u točkama 43. do 45. spomenutih presuda, sporne odluke, u biti smatrajući da dokazi koje je podnijelo društvo Tulliallan Burlington nisu dovoljni za dokazivanje da bi uporaba žigova za koje je podnesena prijava umanjila privlačnost ranijih žigova.
- 69 Kao što je to navedeno u točki 66. ove presude, primjena članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 podvrgnuta je trima kumulativnim uvjetima tako da je neispunjenje jednog od njih dovoljno za nemogućnost primjene te odredbe.
- 70 Iz toga slijedi da je Opći sud u pobijanim presudama mogao razmotriti, a da pritom ne počini pogrešku koja se tiče prava, kao prvo, polazeći od pretpostavke da će potrošači povezati žigove za koje su podnesene prijave i ranije žigove, postoji li opasnost da se uporabom prvih žigova nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled drugih žigova ili im se nanosi šteta. Utvrdivši da takva opasnost ne postoji odbacio je i potrebu razmatranja točnosti pretpostavke na koju se oslonio, odnosno postojanja veze između ranijih žigova i žigova za koje je podnesena prijava.
- 71 Stoga prvi dio prvog žalbenog razloga valja odbiti kao neosnovan.
- 72 Drugim dijelom prvog žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington u biti prigovara Općem sudu da je počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom ocjene postojanja opasnosti iskorištava li se upotrebom bez opravdanog razloga žiga za koji je podnesena prijava nepošteno razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova ili im se nanosi šteta u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 73 U tom pogledu valja podsjetiti, s jedne strane, da su štete protiv kojih članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 osigurava zaštitu uglednim žigovima, kao prvo, šteta nanesena razlikovnom karakteru ranijeg žiga, kao drugo, šteta nanesena ugledu tog žiga i, kao treće, nepošteno iskorištavanje razlikovnog karaktera ili ugleda navedenog žiga (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 27.).
- 74 Samo jedna od tih triju vrsta štete dovoljna je za primjenu navedene odredbe (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 28.).
- 75 S druge strane, iako nositelj ranijeg žiga nije dužan dokazati postojanje stvarne i trenutačne povrede svojeg žiga u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009, on ipak mora dokazati postojanje elemenata na temelju kojih se može zaključiti o postojanju ozbiljne opasnosti od nastanka takve štete u budućnosti (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 38.).
- 76 Postojanje jedne od šteta iz navedene odredbe ili ozbiljne opasnosti od nastanka takve štete u budućnosti treba ocjenjivati u cjelini, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja među kojima su, uz ostalo, intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga, stupanj sličnosti između suprotstavljenih žigova, kao i priroda i stupanj blizine proizvoda i usluga o kojima je riječ (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 68.).
- 77 Konkretnije, kad je riječ o šteti nanesej razlikovnom karakteru ranijeg žiga, koja se također označava pojmovima „slabljenje”, „erozija” ili „zamućenje”, ta se šteta sastoji u oslabljenoj sposobnosti tog žiga da označava da proizvodi ili usluge za koje je registriran i za koje se koristi potječu od nositelja navedenog

žiga, jer uporaba kasnijeg žiga dovodi do raspršenja istovjetnosti ranijeg žiga i njegove prepoznatljivosti u svijesti javnosti. To je posebno slučaj kada raniji žig koji je izazvao neposredno povezivanje s proizvodima ili uslugama za koje je registriran više nema takav učinak (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 29.).

- 78 Sud je još pojasnio da dokaz da uporaba kasnijeg žiga nanosi ili bi mogla nanijeti štetu razlikovnom karakteru ranijeg žiga pretpostavlja dokazivanje promjene u gospodarskom ponašanju prosječnog potrošača proizvoda i usluga za koje je raniji žig registriran nakon uporabe kasnijeg žiga ili ozbiljne opasnosti da će do takve promjene doći u budućnosti (presuda od 27. studenoga 2008., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, t. 77.).
- 79 U ovom slučaju Opći je sud u točki 43. pobijanih presuda utvrdio da žalitelj nije ni žalbenom vijeću ni Općem sudu podnio dosljedne elemente na temelju kojih bi se moglo zaključiti da se uporabom žigova za koje je podnesena prijava „nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled ranijih žigova”, upućujući tako na jednu od triju vrsta štete iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.
- 80 Opći je sud u točki 44. pobijanih presuda obrazložio taj zaključak tvrdeći da žalitelj nije „podnio elemente koji mogu potkrijepiti činjenicu da se uporabom žiga za koji je podnesena prijava smanjuje privlačnost njegovih ranijih žigova”.
- 81 Međutim, s jedne strane, dvosmisleno upućivanje Općeg suda na moguće umanjenje „privlačnosti” ranijih žigova ne može sa sigurnošću potvrditi da je on stvarno ocijenio postojanje opasnosti od nanošenja štete razlikovnom karakteru ili ugledu ranijih žigova u smislu članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. S druge strane, zaključak o nepostojanju opasnosti od takvog umanjenja ni u kojem slučaju ne može dokazati nepostojanje opasnosti od nepoštenog iskorištavanja razlikovnog karaktera ili ugleda ranijih žigova u smislu te odredbe.
- 82 U točki 45. pobijanih presuda Opći je sud dodao da „činjenica da drugi gospodarski subjekt može biti ovlašten koristiti žig koji sadržava pojam ‚burlington’ za proizvode koji sličje onima koji su u prodaji u tužiteljevoj londonskoj prodajnoj galeriji nije sam po sebi takve prirode da može utjecati na tržišnu privlačnost tog prostora u percepciji prosječnog potrošača”.
- 83 Međutim, taj zaključak Općeg suda, pod pretpostavkom da je točan, ne odnosi se izravno ni na jednu od triju vrsta štete iz članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009. Potonje se ne odnose na „tržišnu privlačnost” mjesta označenog ranijim žigom, nego na opasnost da se uporabom bez opravdanog razloga žiga za koji je podnesena prijava nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled tog ranijeg žiga ili da mu se nanosi šteta.
- 84 Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da Opći sud nije ocijenio dokaze koje je društvo Tulliallan Burlington podnijelo u potporu razlogu za prigovor na temelju članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 u skladu s kriterijima predviđenima tom odredbom te je stoga počinio pogrešku koja se tiče prava.
- 85 Stoga je drugi dio prvog žalbenog razloga osnovan. Slijedom navedenog valja prihvatiti prvi žalbeni razlog, a da nije potrebno ispitati treći dio prvog žalbenog razloga.

Drugi žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 86 Drugi žalbeni razlog istaknut u potporu žalbama ima dva dijela. Prvi dio temelji se na povredi prava na saslušanje, a drugi dio na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 koji se odnosi na tužbu zbog zavaravajućeg označivanja.
- 87 Kad je riječ o prvom dijelu drugog žalbenog razloga društvo Tulli Allan Burlington ističe da je Odjel za prigovore ocijenio valjanost žigova za koje je podnesena prijava samo na temelju ranijeg žiga Europske unije i prema članku 8. stavku 5. Uredbe br. 207/2009.
- 88 Međutim, društvo Tulli Allan Burlington, koje je također istaknulo razloge za prigovor koji se temelje na članku 8. stavcima 1. i 4. te uredbe, ostaje pri svim svojim razlozima za prigovor koje je istaknulo pred četvrtim žalbenim vijećem. To je vijeće u svojem dopisu od 28. rujna 2015. izrazilo namjeru razmatranja predmeta i na temelju ranijeg žiga Ujedinjene Kraljevine br. 2314343, te je pozvalo stranke da podnesu svoja očitovanja o tom žigu, ali nije izrazilo namjeru razmatranja drugih razloga niti je od stranaka zatražilo podnošenje očitovanja o drugim razlozima.
- 89 Društvo Tulli Allan Burlington stoga prigovara Općem sudu da nije utvrdio da je četvrto žalbeno vijeće trebalo pozvati stranke da podnesu svoja očitovanja u vezi s člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 207/2009. U točki 54. pobijanih presuda Opći sud potvrdio je da to četvrto žalbeno vijeće nije bilo dužno od stranaka zatražiti dodatna očitovanja, što je protivno pravu na saslušanje, osim u slučaju odlučivanja samo o pitanju koje se odnosi na članak 8. stavak 5. te uredbe.
- 90 Drugim dijelom svojeg drugog žalbenog razloga društvo Tulli Allan Burlington prigovara Općem sudu da je u točki 62. pobijanih presuda utvrdio da ono nije podnijelo dokaz da su uvjeti iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 ispunjeni. Konkretnije, to društvo prigovara Općem sudu da je donio pogrešan zaključak u pogledu dokaza kojima je raspolagalo četvrto žalbeno vijeće u vezi s ugledom ranijih žigova.
- 91 EUIPO i društvo Burlington Fashion zahtijevaju odbijanje drugog žalbenog razloga istaknutog u potporu žalbama.

Ocjena Suda

- 92 Prvim dijelom svojeg drugog žalbenog razloga društvo Tulli Allan Burlington prigovara Općem sudu da je povrijedio njegovo pravo na saslušanje jer nije utvrdio da je četvrto žalbeno vijeće trebalo pozvati stranke da podnesu svoja očitovanja u pogledu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 207/2009 u dijelu u kojem je namjeravao razmotriti to pitanje, za razliku od Odjela za prigovore EUIPO-a.
- 93 Iz članka 75. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da se odluke EUIPO-a mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati. Ta odredba propisuje pravo na saslušanje stranaka u postupku pred EUIPO-om.
- 94 To pravo obuhvaća sve činjenične i pravne elemente koji predstavljaju temelj akta kojim se donosi odluka, ali ne i konačan stav koji uprava namjerava zauzeti (rješenje od 8. rujna 2015., DTL Corporación/OHIM, C-62/15 P, neobjavljeno, EU:C:2015:568, t. 45.). Tim se pravom ne zahtijeva da, prije donošenja svojeg konačnog stajališta o ocjeni elemenata koje podnese jedna stranka, žalbeno vijeće EUIPO-a toj stranci mora ponuditi novu mogućnost da se očituje o tim elementima (presuda od 19. siječnja 2012., OHIM/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, t. 53.). Osim toga, sama stranka

koja je podnijela predmetne činjenice i dokaze mogla je, po definiciji, prilikom njihova podnošenja navesti njihovu moguću relevantnost za rješenje spora (rješenje od 4. ožujka 2010., Kaul/OHIM, C-193/09 P, neobjavljeno, EU:C:2010:121, t. 66.).

- 95 U ovom slučaju samo društvo Tulliallan Burlington istaknulo je članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009 kao jedan od razloga za podnošenje svojih prigovora, te je u tom pogledu ono moglo navesti argumente i dokaze koje je smatralo relevantnim.
- 96 Naime, Opći je sud u točki 53. pobijanih presuda naveo da iz spisa predmeta o kojem je riječ proizlazi da je tijekom cijelog postupka pred EUIPO-ovim tijelima društvo Tulliallan Burlington imalo mogućnost podnijeti svoja očitovanja. Društvo Tulliallan Burlington ne osporava tu tvrdnju i u žalbama priznaje da je u svojim očitovanjima od 20. veljače 2014. podnesenima četvrtom žalbenom vijeću navelo da ostaje pri svakom od svojih razloga za prigovor, uključujući i onaj koji se temelji na članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009.
- 97 Usto, kao što je to Sud istaknuo u svojoj presudi od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 57.), učinak žalbe koja je podnesena žalbenom vijeću je da ono mora provesti novo cjelovito pravno i činjenično razmatranje osnovanosti prigovora. Iz toga slijedi da je u ovom slučaju žalbeno vijeće bilo dužno ponovno razmotriti sve razloge za prigovor koje je istaknulo društvo Tulliallan Burlington, a posebno onaj koji se temelji na članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009. To je društvo stoga moglo u svojim očitovanjima pred žalbenim vijećem iznijeti sve dodatne argumente koje je smatralo relevantnim u pogledu tog razloga za prigovor, a da pritom nije bilo potrebno da ga žalbeno vijeće posebno pozove da to učini.
- 98 Opći je sud stoga pravilno utvrdio da se četvrtom žalbenom vijeću ne može prigovoriti da od stranaka nije zatražilo dodatna očitovanja o tom pitanju.
- 99 Iz toga proizlazi da prvi dio drugog žalbenog razloga valja odbiti kao neosnovan.
- 100 Drugim dijelom svojeg drugog žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington prigovara Općem sudu da je počinio pogrešku prilikom ocjene u vezi s dokazima podnesenima u potporu njegovu prigovoru koji se temelji na članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009.
- 101 U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, iz članka 256. stavka 1. drugog podstavka UFEU-a i iz članka 58. stavka 1. Statuta Suda Europske unije proizlazi da je žalba ograničena na pitanja prava. Opći je sud stoga jedini nadležan za utvrđivanje i ocjenu relevantnih činjenica kao i za ocjenu dokaza. Ocjenjivanje tih činjenica i dokaza ne predstavlja, dakle, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru žalbe (presuda od 13. studenoga 2019., Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, t. 47.).
- 102 Osim toga, takvo iskrivljavanje treba očito proizlaziti iz dijelova spisa, a da pritom nije potrebno provoditi novu ocjenu činjenica i dokaza. Na žalitelju je da precizno navede elemente koje je Opći sud iskrivio i da dokaže pogreške u analizi koje su prema njegovoj ocjeni dovele Opći sud do tog iskrivljavanja (presuda od 13. studenoga 2019., Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, t. 48.).
- 103 Društvo Tulliallan Burlington u biti tvrdi da je Opći sud uzeo u obzir podnesene dokaze na način na koji ono smatra pravilnim da bi zaključio da je došlo do zavaravajućeg označivanja. Međutim, valja utvrditi da društvo Tulliallan Burlington tako samo kritizira činjeničnu ocjenu iz pobijanih presuda i ne navodi nijedan element kojim bi dokazao da je Opći sud iskrivio relevantne činjenice ili dokaze.
- 104 Iz toga slijedi da drugi dio njegova drugog žalbenog razloga treba odbaciti kao nedopušten.

- 105 S obzirom na prethodno navedeno, drugi žalbeni razlog istaknut u potporu žalbi treba djelomično odbiti kao neosnovan, a djelomično odbaciti kao nedopušten.

Treći žalbeni razlog

Argumentacija stranaka

- 106 Treći žalbeni razlog istaknut u potporu žalbama temelji se na povredama članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Taj žalbeni razlog ima četiri dijela.
- 107 Prvim dijelom trećeg žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Sud u presudi od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, t. 48.) utvrdio da se zahtjev koji proizlazi iz presude Praktiker, prema kojem podnositelj prijave žiga za usluge maloprodaje mora precizirati vrstu proizvoda na koje se te usluge odnose, ne primjenjuje na žigove koji su registrirani prije te presude. Usto, ono tvrdi da bi se sudska praksa koja proizlazi iz presude od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) trebala primjenjivati, u skladu s načelom pravne sigurnosti, i na prijave žigova koje su objavljene na dan donošenja presude Praktiker, kao i na one prijave koje su već bile podnesene, a za koje EUIPO nije zatražio izmjenu. Stoga presuda Praktiker nije primjenjiva ni na jedan od ranijih žigova suprotno onomu što je Opći sud utvrdio u pobijanim presudama.
- 108 Drugim dijelom trećeg žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Opći sud u svakom slučaju počinio pogrešku prilikom analize presude Praktiker. Doseg te presude vrlo je ograničen jer se odnosi samo na proizvode u vezi s uslugama maloprodaje i ne može se primijeniti na žigove koji se odnose na usluge prodajne galerije.
- 109 Trećim dijelom trećeg žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Opći sud, čak i ako su raniji žigovi stvarno obuhvaćeni područjem primjene presude Praktiker, pogrešno zaključio da je ta presuda nužno sprječavala zaključak o postojanju sličnosti između znakova. Naime, navedena presuda ne predviđa takvo ograničenje već samo pruža smjernice o načinu registracije koje bi analizu sličnosti koja dovodi u zabludu učinile lakšom, ali ne sprječava nositelja ranijeg žiga da se u pogledu kasnije registriranog žiga čija sličnost dovodi u zabludu pozove na zaštitu koju pruža članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 207/2009.
- 110 Četvrtim dijelom trećeg žalbenog razloga društvo Tulliallan Burlington tvrdi da je Opći sud pogrešno protumačio presudu Praktiker jer je propustio ocijeniti vjerojatnost dovođenja u zabludu ili vratiti predmete na ponovno odlučivanje četvrtom žalbenom vijeću kako bi ono moglo ocijeniti tu vjerojatnost.
- 111 Društvo Burlington Fashion smatra da treći žalbeni razlog treba odbiti u cijelosti.
- 112 Kao prvo, suprotno onomu što tvrdi društvo Tulliallan Burlington, usluge na koje se odnose raniji žigovi obuhvaćene su kategorijom „usluge maloprodaje”. Opći sud pravilno je utvrdio da su te usluge obuhvaćene tom kategorijom.
- 113 Kao drugo, presudom od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) ne može se pobiti zaključak Općeg suda naveden u točki 71. pobijanih presuda. S jedne strane, u toj je presudi Sud pojasnio da se presuda Praktiker primjenjuje samo na žigove registrirane prije datuma objave te presude, što nije slučaj s ranijim žigom Europske unije. S druge strane, iako presuda Praktiker nije izravno primjenjiva na tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine, Sud je u presudi od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) potvrdio da je trebalo uzeti u obzir načela pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja.

- 114 EUIPO smatra da su određeni argumenti iz trećeg žalbenog razloga osnovani, ali samo za tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine, a ne i za raniji žig Europske unije.
- 115 S jedne strane, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava jer je primijenio presudu Praktiker iako sudska praksa proizašla iz te presude nije bila relevantna za presuđivanje u predmetima o kojima je riječ s obzirom na tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine. EUIPO u tom pogledu ističe da je Sud u presudi od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) smatrao da iz presude Praktiker proizlazi da na doseg zaštite registriranog žiga prije objave te presude ne može utjecati sudska praksa koja proizlazi iz te presude jer se potonja odnosi samo na nove prijave za registraciju.
- 116 Tako je Sud izričito odbio svaki retroaktivni učinak presude Praktiker na žigove koji su bili registrirani prije datuma njezine objave. U ovim predmetima tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine registrirana su tijekom 2003. godine, odnosno davno prije objave te presude 7. srpnja 2005.
- 117 Međutim, utvrđenja Općeg suda u pobijanim presudama kojima se utvrđuje razlika između proizvoda označenih žigovima za koje su podnesene prijave za registraciju i usluga prodajnih galerija temelje se na pogrešnoj pretpostavci prema kojoj se sudska praksa proizašla iz presude Praktiker primjenjuje u ovom slučaju.
- 118 Stoga EUIPO smatra da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je primijenio sudsku praksu koja proizlazi iz te presude na tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine.
- 119 S druge strane, Opći je sud također zanemario zahtjeve za dokazivanje uporabe triju ranijih žigova Ujedinjene Kraljevine. EUIPO najprije ističe da je Odjel za prigovore prihvatio prigovore samo na temelju ranijeg žiga Europske unije te je ocijenio da zbog ekonomičnosti postupka razmatranje dokaza o uporabi podnesenih za ta tri žiga nije bilo potrebno. Kao drugo, EUIPO ističe da je četvrto žalbeno vijeće poništilo odluke Odjela za prigovore i odbilo prigovore u pogledu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, a da nije razmotrilo zahtjeve za dokazivanje te uporabe, te bez pojašnjenja utvrdilo da osporavani proizvodi nisu slični uslugama prodajne galerije iz razreda 35. Nicanskog sporazuma.
- 120 Međutim, razmatranje zahtjeva za dokaze o uporabi omogućilo bi utvrđivanje konkretnih proizvoda koji su predmet „usluga prodajne galerije/usluga maloprodaje” koje pruža društvo Tulliallan Burlington pod tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine. Točan doseg tih triju ranijih žigova mogao se utvrditi ako su se mogli utvrditi konkretni proizvodi obuhvaćeni uslugama prodajne galerije. To proizlazi i iz članka 42. stavaka 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 i iz presude od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, t. 50.).
- 121 Iz toga slijedi da je četvrto žalbeno vijeće, time što nije razmotrilo dokaze o uporabi tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine i što je odbilo žalbe na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 zbog različitosti proizvoda, počinilo pogrešku koja se tiče prava, koju je Opći sud također ponovio. S druge strane, EUIPO smatra da Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava u pogledu ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu u odnosu na raniji žig Europske unije.
- 122 EUIPO zahtijeva da se drugi argumenti odbiju.

Ocjena Suda

- 123 Različitim dijelovima svojeg trećeg žalbenog razloga koje valja razmotriti zajedno društvo Tulliallan Burlington u biti prigovara Općem sudu da je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je u točki 71. pobijanih presuda, pogrešno se pozivajući na presudu Praktiker, utvrdio da nije moguće utvrditi sličnost ili komplementarnost između usluga obuhvaćenih ranijim žigovima i proizvoda obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave.

- 124 U tom pogledu valja podsjetiti da je, kad je riječ o uslugama maloprodaje iz razreda 35. Nicanskog sporazuma, Sud utvrdio da je cilj maloprodaje prodaja proizvoda potrošačima. Ta se djelatnost sastoji, među ostalim, u odabiru proizvoda za prodaju te u ponudi potrošaču različitih usluga koje ga navode da sklopi navedeni posao (vidjeti u tom smislu presudu Praktiker, t. 34.).
- 125 Usto, valja istaknuti da se u napomeni s objašnjenjem koja se odnosi na razred 35. Nicanskog sporazuma pojašnjava da taj razred obuhvaća, među ostalim, grupiranje za račun trećih osoba raznih proizvoda radi omogućavanja potrošaču njihova lakšeg uočavanja i kupnje. Te se usluge mogu pružati u okviru prodavaonica na malo, trgovina na veliko, putem automata, posredstvom prodajnih kataloga, dopisno ili elektroničkim putem, na primjer posredstvom weba ili putem televizije.
- 126 Iz te napomene s objašnjenjem proizlazi da pojam „usluge maloprodaje” upućuje na tri bitna obilježja, tj., kao prvo, da je predmet tih usluga prodaja robe potrošačima, kao drugo, da se pružaju potrošaču kako bi mu se omogućilo da tu robu lakše uoči i kupi i, kao treće, da se pružaju za račun trećih osoba.
- 127 Iz toga slijedi da pojam „usluge maloprodaje” obuhvaća usluge koje se odnose na potrošača i koje se sastoje od toga da se za račun trgovačkih lanaca koji imaju prodavaonice u prodajnoj galeriji grupiraju različiti proizvodi u nizu prodavaonica u kojima ih potrošač može lakše uočiti i kupiti, te nuđenje različitih usluga koje su različite od same prodaje i kojima se potrošača navodi na kupnju proizvoda koji se prodaju u tim prodavaonicama.
- 128 Iz prethodnih razmatranja proizlazi da, kao što je to Opći sud pravilno utvrdio u točki 32. pobijanih presuda, tumačenje Suda iz točke 34. presude Praktiker ne dopušta utvrđivanje da su usluge koje pružaju prodajne galerije ili trgovački centri po definiciji isključene iz područja primjene pojma „usluge maloprodaje” definiranog u razredu 35. Nicanskog sporazuma.
- 129 Opći sud također je pravilno istaknuo u točki 33. pobijanih presuda da se tumačenju koje je Sud dao u točki 34. presude Praktiker protivi tvrdnja prema kojoj su usluge prodajne galerije uglavnom ograničene na usluge najma i upravljanja nekretninama. Naime, Opći sud ističe da pojam „različite usluge”, kako je naveden u toj točki presude Praktiker, nužno uključuje usluge koje pruža prodajna galerija kako bi se očuvala privlačnost i praktične prednosti takvog mjesta poslovanja, pri čemu je cilj omogućiti klijentima zainteresiranim za različite proizvode da ih lakše uoče i kupe u nizu prodavaonica.
- 130 Stoga je Opći sud u točki 34. pobijanih presuda pravilno utvrdio da pojam „usluge maloprodaje” obuhvaća usluge koje pruža prodajna galerija namijenjene potrošaču kako bi mu se omogućilo da tu robu lakše uoči i kupi od trgovačkih lanaca koji se nalaze u predmetnoj galeriji.
- 131 U točkama 70. i 71. pobijanih presuda Opći je sud smatrao, kad je riječ o uslugama iz razreda 35. Nicanskog sporazuma, da je sud Unije utvrdio da je za usluge maloprodaje potrebno da su proizvodi koji se nude na prodaju točno određeni. Iz toga proizlazi da nepostojanje bilo kakve precizne napomene o proizvodima koji se mogu prodavati u različitim prodavaonicama koje se nalaze u prodajnoj galeriji poput galerije Burlington Arcade sprječava svako povezivanje potonjih proizvoda s onima obuhvaćenima žigom za koji je podnesena prijava, s obzirom na to da definicija koju je tužitelj dao u predmetnom slučaju, a koja se odnosi na „luksuzne proizvode”, ne pojašnjava dovoljno o kojim se proizvodima radi. Stoga, prema mišljenju Općeg suda, u nedostatku takvog pojašnjenja nije moguće utvrditi sličnost ili komplementarnost između usluga obuhvaćenih ranijim žigovima i proizvoda obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava.
- 132 U tom pogledu valja istaknuti da je točno da je Sud utvrdio da za potrebe registracije žiga koji obuhvaća usluge koje se pružaju u okviru trgovine na malo nije potrebno konkretno označavati uslugu ili usluge za koje je ta registracija zatražena, ali da, naprotiv, od podnositelja prijave treba zahtijevati da točno navede proizvode ili vrste proizvoda na koje se te usluge odnose (presuda Praktiker, t. 49. i 50.).

- 133 Međutim, s jedne strane, Sud je pojasnio da se sudska praksa koja proizlazi iz presude Praktiker odnosi samo na prijave za registraciju žigova, a ne i na zaštitu žigova registriranih na dan objave navedene presude (presuda od 11. listopada 2017., EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, t. 45.). Budući da su u ovom slučaju tri ranija žiga Ujedinjene Kraljevine društva Tulliallan Burlington na koje se to društvo poziva u potporu svojem prigovoru bila registrirana prije datuma objave presude Praktiker, na njih se u svakom slučaju nije odnosila obveza koja proizlazi iz te presude.
- 134 S druge strane, iz razmatranja u presudi Praktiker navedenih u točki 132. ove presude ne može se zaključiti da se, kada se žig koji se odnosi na usluge maloprodaje koji je registriran nakon objave te presude ističe u potporu razlogu za prigovor iz članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, taj razlog za prigovor može odmah odbaciti pozivanjem na nepostojanje bilo kakve točne naznake u pogledu proizvoda na koje se odnose usluge maloprodaje obuhvaćene ranijim žigom.
- 135 Takvo postupanje značilo bi zanijekati ranijem žigu mogućnost da se na njega poziva u prigovoru kako bi se spriječila registracija istovjetnog ili sličnog žiga za slične proizvode ili usluge i, slijedom toga, odbiti mu priznavanje bilo kakvog razlikovnog karaktera iako je taj žig još uvijek registriran i njegova ništavost nije proglašena zbog jednog od razloga predviđenih Uredbom br. 207/2009.
- 136 Osim toga, kao što to u biti ističe EUIPO, putem zahtjeva za dokazivanje stvarne uporabe ranijeg žiga u smislu članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 moguće je utvrditi koji su točno proizvodi obuhvaćeni uslugama za koje je raniji žig bio korišten i stoga primjenom posljednje rečenice tog stavka uzeti u obzir samo te proizvode u svrhu razmatranja prigovora.
- 137 Tako iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je u točki 71. pobijanih presuda utvrdio da nepostojanje bilo kakve precizne naznake o proizvodima koji se mogu prodavati u različitim prodavaonicama u prodajnoj galeriji poput one na koju se odnose raniji žigovi sprječava svaku povezanost između potonjih i proizvoda obuhvaćenih žigovima za koje su podnesene prijave. Stoga treći žalbeni razlog valja prihvatiti, a da nije potrebno ispitati ostatak argumentacije društva Tulliallan Burlington.

Tužbe u prvostupanjskom postupku

- 138 U skladu s člankom 61. stavkom 1. Statuta Suda Europske unije, Sud može u slučaju ukidanja presude Općeg suda konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta. To je ovdje slučaj u četirima predmetima.
- 139 Prvim tužbenim razlogom u tužbi podnesenoj Općem sudu društvo Tulliallan Burlington u biti prigovara četvrtom žalbenom vijeću da je povrijedilo članak 8. stavak 5. Uredbe br. 207/2009.
- 140 Konkretno, četvrto žalbeno vijeće počinilo je pogrešku u tumačenju u pogledu pojma „usluge maloprodaje” koji označava dio usluga iz razreda 35. Nicanskog sporazuma i za koje nije dokazan ugled ranijih žigova.
- 141 Osim toga, trećim tužbenim razlogom u toj tužbi društvo Tulliallan Burlington u biti prigovara četvrtom žalbenom vijeću da je povrijedilo članak 8. stavak 1. točku (b) te uredbe, među ostalim, zato što nije uzelo u obzir činjenicu da su potrošači obuhvaćeni uslugama njegove prodajne galerije isti oni kojima su namijenjeni proizvodi obuhvaćeni žigovima za koje su podnesene prijave.
- 142 Četvrto žalbeno vijeće je u točki 18. spornih odluka smatralo da djelatnost društva Tulliallan Burlington nije povezana s djelatnošću maloprodaje i da se sastoji samo od najma prodavaonica i ureda u njegovoj prodajnoj galeriji. Iz toga je zaključilo da društvo Tulliallan Burlington svojim klijentima pruža samo usluge upravljanja nekretninama, a ne usluge maloprodaje.

- 143 U tom pogledu, iz točaka 124. do 127. ove presude proizlazi da pojam „usluge maloprodaje” obuhvaća, među ostalim, usluge koje prodajna galerija pruža potrošaču kako bi se potonjem omogućilo da lakše uoči i kupi proizvode od trgovačkih lanaca koji se nalaze u predmetnoj galeriji.
- 144 Iz toga proizlazi da je, prihvaćajući usku definiciju pojma „usluge maloprodaje” i ne uzimajući u obzir to da je društvo Tulliallan Burlington pružalo takve usluge, četvrto žalbeno vijeće počinilo, s jedne strane, pogrešku koja se tiče prava jer je taj pojam protumačilo preusko i, s druge strane, jer nije pravilno kvalificiralo činjenične elemente.
- 145 Stoga valja prihvatiti prvi i treći tužbeni razlog i poništiti sporne odluke, a da pritom nije potrebno ispitati druge tužbene razloge.

Troškovi

- 146 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad je žalba osnovana i Sud sâm konačno odluči u sporu, Sud odlučuje o troškovima.
- 147 U skladu s člankom 138. stavkom 1. tog poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 148 Budući da je društvo Tulliallan Burlington zahtijevalo da se EUIPO-u i društvu Burlington naloži snošenje troškova i da oni nisu uspjeli u postupku, valja im naložiti snošenje vlastitih troškova i u jednakim dijelovima snošenje troškova društva Tulliallan Burlington u vezi s prvostupanjskim postupkom u predmetima T-120/16 do T-123/16 i u vezi sa žalbenim postupkom.

Slijedom navedenog, Sud (četvrto vijeće) proglašava i presuđuje:

- 1. Ukidaju se presude Općeg suda Europske unije od 6. prosinca 2017., Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), od 6. prosinca 2017. Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neobjavljena, EU:T:2017:872), od 6. prosinca 2017. Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neobjavljena, EU:T:2017:871) i od 6. prosinca 2017. Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neobjavljena, EU:T:2017:870).**
- 2. Poništavaju se odluke četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 11. siječnja 2016. (predmeti R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 i R 1635/2013-4) koje se odnose na četiri postupka povodom prigovora između društava Tulliallan Burlington Ltd i Burlington Fashion GmbH.**
- 3. Društvu Burlington Fashion GmbH i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se da u jednakim dijelovima snose, osim vlastitih troškova, i troškove društva Tulliallan Burlington Ltd koji se odnose na prvostupanjski postupak u predmetima T-120/16 do T-123/16 i troškove žalbenih postupaka.**

Potpisi