



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
GERARD HOGAN
prednesené 26. júna 2019¹

Spojené veci C-155/18 P až C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
proti**

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Námietskové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovné ochranné známky a obrazové ochranné známky, ktoré obsahujú slovný prvok ‚BURLINGTON‘ – Staršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie a staršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 – Neoprávnene získaný prospech alebo poškodzovanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známok – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 – Pravdepodobnosť zámenny“

1. Odvolateľka v tomto konaní, spoločnosť Tulliallan Burlington Ltd (ďalej len „Tulliallan“), je majiteľkou luxusnej obchodnej galérie v centre Londýna. Rôzne obchody a butiky v galérii sa špecializujú na predaj luxusného tovaru, ako sú šperky, kožený tovar, odevy a vône. Podľa zápisu v obchodnom registri je v Spojenom kráľovstve vlastníkom slovných ochranných známok Burlington² a Burlington Arcade³ a vlastníkom obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slová Burlington Arcade⁴. Tulliallan je aj zapísaným vlastníkom obrazovej ochrannej známky Európskej únie obsahujúcej slová Burlington Arcade⁵.

2. Tulliallan namieta proti prihláške nemeckej spoločnosti Burlington Fashion GmbH (ďalej len „BF“) troch samostatných obrazových ochranných známok Európskej únie s použitím slova „Burlington“ a slovnej ochrannej známky EÚ BURLINGTON.⁶ Ak bude žiadosti vyhovené, BF navrhuje použiť tieto ochranné známky v súvislosti s predajom okrem iného mydiel, šperkov a kožených tašiek. Tvrdí, že používanie štyroch ochranných známok Európskej únie, z ktorých všetky obsahujú slovo „Burlington“, môže okrem iného vyvolať zámenu vo vedomí príslušnej skupiny verejnosti a oslabiť dobré meno jej staršej ochrannej známky na účely článku 8 ods. 1 a článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009

1 Jazyk prednesu: angličtina.

2 Čo sa týka tried 35 a 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení.

3 Čo sa týka tried 35, 36 a 41.

4 Čo sa týka tried 35, 36 a 41.

5 Čo sa týka tried 35, 36 a 41.

6 Prihlášky boli podané pre triedy 3, 14, 18 a 25. Námietky Tulliallan sa týkajú len prvých troch tried.

z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie⁷. Toto sú základné otázky, ktoré v týchto odvolaniach vychádzajú z rozsudkov Všeobecného súdu.⁸ Predtým, než sa budem zaoberať týmito otázkami, je však najprv potrebné vysvetliť právny kontext, čo je pomerne zložitý sled tohto konania, a podrobnejšie opísať skutkové okolnosti prípadu.

I. Právny rámec

3. Článok 8 ods. 1 a 5 nariadenia č. 207/2009 znie:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

...

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámenny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

...

5. Na základe námietok majiteľa staršej zapísanej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.“

7 Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1. Nariadenie č. 207/2009 bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

8 Svojimi odvolaniami Tulliallan navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie zo 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neuvverejnený, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neuvverejnený, EU:T:2017:871) a Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neuvverejnený, EU:T:2017:870) (ďalej len „napadnuté rozsudky“), ktorými Všeobecný súd zamietol návrh spoločnosti Tulliallan na zrušenie rozhodnutí štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 11. januára 2016 (veci R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 a R 1635/2013-4) týkajúce sa štyroch námietkových konaní medzi spoločnosťami Tulliallan a BF (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“). BF bola vedľajším účastníkom konania pred Všeobecným súdom a v prejednávanych odvolaniach.

II. Okolnosti predchádzajúce sporom

4. Dňa 12. novembra 2009 podala BF na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ďalej len „EUIPO“) žiadosť o ochranu medzinárodného zápisu č. 1017273 v Európskej únii. Zápis, pre ktorý sa požadovala ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená nižšie:



5. Dňa 13. augusta 2009 podala BF na EUIPO žiadosť o ochranu medzinárodného zápisu č. 1007952 v Európskej únii. Zápis, pre ktorý sa požadovala ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená nižšie:



6. Dňa 20. novembra 2008 podala BF na EUIPO žiadosť o ochranu medzinárodného zápisu č. 982021 v Európskej únii. Zápis, pre ktorý sa požadovala ochrana, je obrazová ochranná známka vyobrazená nižšie:



7. Dňa 20. novembra 2008 podala BF na EUIPO žiadosť o ochranu medzinárodného zápisu č. 982020 v Európskej únii. Zápis, ktorého ochrana sa požadovala, je slovná ochranná známka BURLINGTON. Uvedené štyri ochranné známky sa ďalej označujú ako „sporné ochranné známky“.

8. Tovar, pre ktorý sa požadovala ochrana, patrí do tried 3, 14, 18 a 25 a pre každú z týchto tried zodpovedá tomuto opisu:

trieda 3: „Mydlá na kozmetické účely, mydlá na textil, voňavkárске výrobky, éterické oleje, výrobky na čistenie pleti, pokožky na hlave a vlasov, ako aj starostlivosť o ne a ich skrášľovanie; toaletné výrobky, zaradené do tejto triedy, osobné dezodoranty, prípravky používané pred holením a prípravky po holení“,

trieda 14: „Šperky, hodinky“,

trieda 18: „Koža a imitácie kože, t. j. kufre, tašky (zahrnuté v tejto triede), malé kožené výrobky (zaradené v tejto triede), najmä peňaženky, náprsné tašky, puzdrá na kľúče; dáždnyky a snečníky“,

trieda 25: „Obuv, oblečenie, pokrývky hlavy, opasky“.

9. V dňoch 12. augusta 2009, 17. mája 2010 a 16. augusta 2010 Tulliallan podala námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 proti zápisu sporných ochranných známok pre tovar zaradený do tried 3, 14 a 18.

10. Námietka sa zakladala najmä na existencii týchto starších ochranných známok a práv:

- slovnej ochrannej známky BURLINGTON zapísanej v Spojenom kráľovstve 5. decembra 2003 pod číslom 2314342 a obnovenej 29. októbra 2012, označujúcej služby zaradené do tried 35 a 36 a zodpovedajúcej pre každú z týchto tried tomuto opisu:
 - trieda 35: „Nájom a prenájom reklamného priestoru; organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; organizovanie veľtrhov obchodného charakteru; reklama a propagačné služby a súvisiace informačné služby; zhromažďovanie rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkom pohodlne si ich prezeráť a zakúpiť v rôznych maloobchodných predajniach, ktoré nie sú špecializované“,
 - trieda 36: „Prenájom predajní a kancelárií; prenájom alebo správa nehnuteľností; prenájom budov alebo priestorov v budovách; správa nehnuteľností; informačné služby týkajúce sa prenájmu predajní a kancelárií; služby v oblasti nehnuteľností; investovanie fondov, podielové fondy“;
- slovnej ochrannej známky BURLINGTON ARCADE zapísanej v Spojenom kráľovstve 7. novembra 2003 pod číslom 2314343 a obnovenej 29. októbra 2012, označujúcej služby zaradené do tried 35, 36 a 41 a zodpovedajúcej, pokiaľ ide o triedu 41, tomuto opisu: „Zábavné služby; organizácia súťaží; organizovanie výstav; poskytovanie informácií týkajúcich sa voľného času; prezentácia predstavení; poskytovanie športových zariadení; poskytovanie živých hudobných vystúpení a živej zábavy; poskytovanie vybavenia a zariadení pre vystúpenia skupín živej hudby; poskytovanie živých vystúpení; služby poskytovania živej hudby; služby živých hudobných predstavení; organizovanie živých vystúpení“;
- obrazovej ochrannej známke zapísanej v Spojenom kráľovstve 7. novembra 2003 pod číslom 2330341 a obnovenej 25. apríla 2013, označujúcej služby zaradené do tried 35, 36 a 41, ktorá je zobrazená nižšie:



- obrazovej ochrannej známke Európskej únie zobrazenej nižšie, zapísanej 16. októbra 2006 pod číslom 3618857 a obmedzenej v nadväznosti na konanie o neplatnosť č. 8715 C, na služby zaradené do tried 35, 36 a 41, ktorá pre každú z týchto tried zodpovedá tomuto opisu: „Reklamné a propagačné služby a príslušné informačné služby; zhromažďovanie rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkom pohodlne si ich prezeráť a zakúpiť v rôznych maloobchodných

predajniach, ktoré nie sú špecializované“ (trieda 35); „Prenájom predajní; prenájom alebo správa nehnuteľností; prenájom budov alebo priestorov v budovách; služby správy nehnuteľností; informačné služby týkajúce sa prenájmu predajní“ (trieda 36), a „Zábavné služby; poskytovanie služieb živej zábavy“ (trieda 41):



11. Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a v článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 207/2009.

12. V dňoch 10. júla, 8. októbra, 8. novembra a 22. novembra 2013 po preskúmaní námietky spoločnosti Tulliallan, založenej na obrazovej ochrannej známke Európskej únie č. 3618857, námietkové oddelenie vyhoveló námietke pre tovar zaradený do tried 3, 14 a 18 a v dôsledku toho zaviazalo BF na náhradu trov konania.

13. V dňoch 20. augusta, 3. decembra, 11. decembra 2013 a 2. januára 2014 podala BF proti rozhodnutiam námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

14. Napadnutými rozhodnutiami štvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutia námietkového oddelenia, pričom uložil spoločnosti Tulliallan povinnosť nahradiť trovy námietkového a odvolacieho konania.

15. Odvolací senát v napadnutých rozhodnutiach dospel k záveru:

- po prvé, pokiaľ ide o uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, dobré meno starších ochranných známk bolo preukázané na relevantnom území pre služby zaradené do tried 35 a 36 s výnimkou „zhromažďovania rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkovi pohodlne si ich... zakúpiť v rôznych maloobchodných predajniach, ktoré nie sú špecializované“, zaradených do triedy 35,
- po druhé, pokiaľ ide o dôvod uvedený v článku 8 ods. 4 daného nariadenia, tento senát dospel v podstate k záveru, že žalobkyňa (Tulliallan) nepreukázala, že v prejednávanej veci boli splnené podmienky nevyhnutné na preukázanie klamlivej prezentácie a ujmy vo vzťahu k cieľovej skupine verejnosti,
- po tretie, pokiaľ ide o článok 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, odvolací senát dospel v podstate k záveru, že dotknutý tovar a služby sú odlišné a že akákoľvek pravdepodobnosť zámery je vylúčená, a to navyše bez ohľadu na podobnosť dotknutých ochranných známk.

III. Konanie pred Všeobecným súdom a napadnuté rozsudky

16. Návrhmi podanými do kancelárie Všeobecného súdu 22. marca 2016 podala Tulliallan proti napadnutým rozhodnutiam štyri žaloby o neplatnosť, ktoré sú zapísané pod číslami T-120/16, T-121/16, T-122/16 a T-123/16.

17. Tulliallan na podporu svojich žalôb o neplatnosť uviedla tri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod bol v podstate založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 z dôvodu procesnej vady a porušenia procesných pravidiel, druhý žalobný dôvod bol založený na porušení povinnosti odôvodnenia, porušení práva byť vypočutý a porušení článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia a tretí žalobný dôvod bol založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

18. V napadnutých rozsudkoch, ktoré majú rovnaké výsledky a odôvodnenie, Všeobecný súd zamietol tri žalobné dôvody, ktoré uviedla Tulliallan.

19. Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, Všeobecný súd v bode 28 napadnutých rozsudkov uviedol, že odvolací senát usúdil, že pokiaľ ide o služby maloobchodného predaja zaradené do triedy 35, dobré meno starších ochranných známk Tulliallan nebolo preukázané. Všeobecný súd však konštatoval, že so záverom odvolacieho senátu nemožno súhlasiť.

20. Podľa Všeobecného súdu rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), neumožňuje potvrdiť, že obchodné galérie alebo obchodné centrá sú vo svojej podstate vylúčené z rozsahu pojmu služba maloobchodného predaja vymedzeného v triede 35. Všeobecný súd konštatoval, že bod 34 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), odporuje tvrdeniu EUIPO, podľa ktorého služby poskytované obchodnou galériou sú v podstate obmedzené na prenájom a správu nehnuteľností, a preto zákazníci, ktorým sú tieto služby určené, sú údajne najmä osoby, ktoré sa zaujímajú o prenájom obchodných priestorov alebo kancelárií nachádzajúcich sa v tejto galérii. Všeobecný súd konštatoval, že vzhľadom na znenie triedy 35 pojem služba maloobchodného predaja, tak ako ju vyložil Súdny dvor v bode 34 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), zahŕňa aj predajné služby poskytované obchodnou galériou.⁹ Uvedený súd teda konštatoval, že striktný výklad pojmu maloobchodný predaj použitý odvolacím senátom je nesprávny a že Tulliallan sa teda môže domáhať ochrany dobrého mena starších ochranných známk pre služby zaradené do triedy 35.

21. Všeobecný súd v bode 43 napadnutých rozsudkov konštatoval, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora, pokiaľ ide o článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, Tulliallan nepredložila pred odvolacím senátom ani Všeobecným súdom koherentné dôkazy umožňujúce dospieť k záveru, že používanie prihlasovaných ochranných známk by neoprávnene získavalo prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena starších ochranných známk. Všeobecný súd tiež konštatoval, že napriek skutočnosti, že Tulliallan zdôraznila „skoro jedinečnú“ povahu svojich starších ochranných známk, ako aj ich „významné a exkluzívne“ dobré meno, nepredložila konkrétne dôkazy, ktoré by mohli potvrdiť skutočnosť, že používanie sporných ochranných známk by znižovalo atraktivnosť jej starších ochranných známk.¹⁰

22. V bode 45 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd konštatoval, že „skutočnosť, že iný hospodársky subjekt bude môcť používať ochrannú známku zahŕňajúcu pojem ‚burlington‘ pre tovary podobné tým, aké sa ponúkajú na predaj v londýnskej galérii žalobkyne, nemá takú povahu, že by mohla sama osebe ovplyvniť z pohľadu priemerného spotrebiteľa komerčnú príťažlivosť tohto miesta. Ako navyše totiž spresnil Súdny dvor v [rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02,

⁹ Pozri bod 34 napadnutých rozsudkov.

¹⁰ Pozri bod 44 napadnutých rozsudkov.

EU:C:2005:425)], takáto charakteristika je úzko spätá s ‚rôznymi [obchodnými] plneniami‘ vykonávanými nájomníkmi predajní nachádzajúcich sa v tejto galérii, a nie výlučne v mene tejto galérie, pričom tento názov tiež zodpovedá, ako správne poznamenal odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, aj názvom ďalších veľmi známych miest nachádzajúcich sa v blízkosti tejto galérie, ako napríklad Burlington Gardens alebo Burlington House“.

23. Všeobecný súd konštatoval, že pokiaľ ide o procesnú vadu, ktorá údajne ovplyvňuje napadnuté rozhodnutia, pripomienky spoločnosti Tulliallan boli zohľadnené príslušnými orgánmi EUIPO, a preto musia byť zamietnuté ako nedôvodné.

24. Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, Všeobecný súd zamietol tvrdenie spoločnosti Tulliallan, podľa ktorého odvolací senát neodôvodnil zamietnutie jeho tvrdenia založeného na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. Okrem toho Všeobecný súd konštatoval, že počas konania pred námietkovým oddelením sa Tulliallan ako osoba podávajúca námietku odvolávala na porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, no neposkytla potrebné skutkové alebo právne dôkazy na preukázanie toho, že podmienky na uplatnenie tohto ustanovenia boli úplne splnené. Uvedený súd tiež konštatoval, že Tulliallan pred odvolacím senátom jednoducho uviedla, že „trvá na tvrdeniach [predložených pred námietkovým oddelením]“, hoci uvedené tvrdenia neboli podložené skutkovými ani právnymi dôkazmi. Všeobecný súd v bode 62 napadnutých rozsudkov uviedol, že odvolací senát správne konštatoval, že Tulliallan nepreukázala, že podmienky na odôvodnenie žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia boli riadne splnené, a teda zamietol druhý žalobný dôvod.

25. Pokiaľ ide o tretí žalobný dôvod, ktorý sa týkal rizika zámieny v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, Všeobecný súd rozhodol, že odvolací senát správne konštatoval, že služby spoločnosti Tulliallan a tovary, na ktoré sa vzťahovali prihlasované ochranné známky, neboli podobné. Všeobecný súd predovšetkým konštatoval, pokiaľ ide o službu maloobchodného predaja zaradenú do triedy 35, že najmä v súvislosti s bodom 50 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, (C-418/02, EU:C:2005:425), je potrebné, aby tovary ponúkané na predaj boli presne špecifikované. Všeobecný súd sa domnieva, že keďže neexistuje nijaký presný údaj, pokiaľ ide o tovary, ktoré sa predávajú v rôznych predajniach nachádzajúcich sa v obchodnej galérii ako Burlington Arcade, nie je možné si vytvoriť akékoľvek prepojenie medzi týmito tovarmi a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú sporné ochranné známky – pričom definícia, ktorú poskytla Tulliallan, týkajúca sa „luxusných tovarov“ nie je dostatočná na objasnenie, o aké tovary ide. Vzhľadom na neexistenciu takého spresnenia Všeobecný súd konštatoval, že nie je možné stanoviť podobnosť alebo doplňujúci charakter medzi službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky. Všeobecný súd zamietol tvrdenie spoločnosti Tulliallan, podľa ktorého nie je v prípade služieb obchodných galérií nevyhnutné spresniť dotknuté tovary, keďže vzhľadom na znenie triedy 35 pojem služba maloobchodného predaja, ako ju vyložil Súdny dvor v bode 34 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), zahŕňa aj služby predaja poskytované obchodnou galériou. Uvedený súd teda konštatoval, že vzhľadom na to, že jedna z nevyhnutných podmienok uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nebola splnená, treba tretí žalobný dôvod zamietnuť, ako aj žalobu ako celok.

A. Návrhy účastníkov konania a konanie pred Súdny dvorom

26. Svojimi odvolaniami Tulliallan navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnuté rozsudky,
- zrušil napadnuté rozhodnutia alebo subsidiárne vrátil veci Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora,

– uložil EUIPO a spoločnosti BF povinnosť nahradiť trovy konania.

27. BF navrhuje, aby Súdny dvor:

- zamietol odvolania,
- uložil spoločnosti Tulliallan povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli BF v súvislosti s konaním pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom, ako aj výdavky, ktoré jej vznikli v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.

28. EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnuté rozsudky v rozsahu, v akom sa v nich zamietli žiadosti spoločnosti Tulliallan založené na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a tri staršie ochranné známky Spojeného kráľovstva č. 2 314 342, č. 2 314 343 a č. 2 330 341,
- zamietol odvolania v zostávajúcej časti,
- rozhodol, aby každý účastník konania znášal svoje vlastné trovy konania.

29. Rozhodnutím predsedu Súdneho dvora z 12. júna 2018 boli veci C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P a C-158/18 P spojené na účely ústnej časti konania, ako aj rozsudku.

30. Tulliallan, BF a EUIPO predložili písomné pripomienky. Tulliallan, BF a EUIPO sa 10. apríla 2019 zúčastnili na pojednávaní pred Súdnym dvorom.

IV. O odvolaniach

31. Na podporu svojich odvolaní Tulliallan uvádza tri odvolacie dôvody založené po prvé na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, po druhé na porušení článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia a po tretie na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

32. V súlade s požiadavkou Súdneho dvora sa tieto návrhy budú zameriavať na prvý a tretí odvolací dôvod uvedený v odvolaniach.

A. O prvom odvolacom dôvode

33. Prvý odvolací dôvod, ktorý uviedla Tulliallan, sa v zásade člení na dve časti. Tulliallan po prvé tvrdí, že Všeobecný súd porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, a po druhé, že napadnuté rozsudky sú ovplyvnené procesnou vadou.

1. Porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009

a) Tvrdenia účastníkov konania

34. Tulliallan poznamenáva, že Všeobecný súd konštatoval v bodoch 27 až 35 napadnutých rozsudkov, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že služby obchodnej galérie sú vylúčené z rozsahu služieb maloobchodného predaja patriacich do triedy 35.¹¹ Domnieva sa, že Všeobecný súd správne konštatoval, že dobré meno jej starších ochranných známk na poskytovanie služieb obchodných galérií sa neobmedzuje na úzku triedu maloobchodníkov, ktorí hľadajú priestor v obchodnej galérii, ale rozšírilo sa aj na kupujúcich tovarov, ktoré títo maloobchodníci v konečnom dôsledku predávajú. Tulliallan však poznamenáva, že Všeobecný súd sa dopustil pri opise dobrého mena starších ochranných známk jedného nesprávneho posúdenia, keď v bode 34 napadnutých rozsudkov dospel k záveru, že toto dobré meno služieb obchodných galérií spadá do „služieb maloobchodného predaja“ na účely uplatnenia rozsudku zo 7. júla 2005 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Tulliallan sa domnieva, že v prejednávanej veci je veľmi dôležité, aby Súdny dvor posúdil, že dôkazy týkajúce sa dobrého mena, ktoré predložila pred odvolacím senátom a Všeobecným súdom, jasne preukazujú, že má dobré meno s mimoriadne vysokou intenzitou ako luxusná, špecializovaná obchodná galéria zameraná na luxusný tovar, ako sú šperky, kožený tovar a vône. Okrem toho podľa spoločnosti Tulliallan sa na základe dôkazov predložených pred odvolacím senátom a Všeobecným súdom objavilo, že staršie ochranné známky boli „skoro jedinečnej“ povahy.

36. Vzhľadom na predchádzajúci súhlas s tým, že staršie ochranné známky majú dobré meno¹² a vzhľadom na dôkazy o rozsahu tohto dobrého mena sa Tulliallan domnieva, že Všeobecný súd mal na základe celkového posúdenia zohľadňujúceho skutočnosti uvedené v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42), konštatovať, že príslušná skupina verejnosti by si vytvorila súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a spornými ochrannými známkami.

37. Podľa spoločnosti Tulliallan si na rozdiel od služieb spojených so správou nehnuteľností služby obchodných galérií vyžadujú interakciu a zacielenie na konečných spotrebiteľov tovaru predávaného v obchodoch. Obchodná činnosť poskytovateľa služieb obchodnej galérie a obchodov v takejto galérii sú neoddeliteľne spojené. Tvrdí, že prestížna galéria, akou je Burlington Arcade spoločnosti Tulliallan, dokáže priniesť vyššie zisky z nájomného tým, že spája maloobchodných predajcov, ktorí poskytujú tie pravé druhy luxusného tovaru, a poskytuje týmto maloobchodným predajcom podporu, ktorá priťahuje zákazníkov do tejto galérie. Je teda zrejmé, že maloobchodný predajca a jeho tovar získavajú v spojení s Burlington Arcade prestíž a naopak, priemerný spotrebiteľ by prirodzene spájal staršie ochranné známky „Burlington“ s poskytovaním tohto luxusného maloobchodného tovaru, a to najmä tovaru, ako sú šperky, kožený tovar a vône, vďaka ktorým má Burlington Arcade na základe dôkazov obzvlášť dobré meno.

38. Tulliallan sa domnieva, že jediný záver, ku ktorému mal Všeobecný súd dospieť na základe vlastných zistení týkajúcich sa dobrého mena (a aj dôkazov o dobrom mene pred odvolacím senátom a Všeobecným súdom), spočíval v tom, že priemerný spotrebiteľ by si vytvoril súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a spornými ochrannými známkami. Všeobecný súd však vôbec neuviedol nijaký záver o takejto súvislosti, namiesto toho sa zaoberal ujmou na rozlišovacej spôsobilosti a neoprávnene získaným prospechom.

¹¹ V tejto súvislosti Všeobecný súd konštatoval v bode 34 napadnutých rozsudkov, že vzhľadom na znenie triedy 35, pojem služba maloobchodného predaja, tak ako ju vyložil Súdny dvor v rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, bod 34), zahŕňa aj predajné služby poskytované obchodnou galériou.

¹² Pozri bod 27 napadnutých rozsudkov.

39. Pokiaľ ide o otázku zoslabenia a neoprávnene získaného prospechu, Tulli Allan sa domnieva, že Všeobecný súd sa v bodoch 36 až 44 napadnutých rozsudkov dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že táto spoločnosť nepredložila dôkaz potrebný na preukázanie zoslabenia alebo neprimeranej výhody.

40. Tulli Allan tvrdí, že majiteľ staršej ochrannej známky nie je povinný preukázať skutočný a bezprostredný zásah na svojej ochrannej známke v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Čo však majiteľ staršej ochrannej známky musí urobiť, je preukázať existenciu vážneho rizika, že k takémuto zásahu by mohlo v budúcnosti dôjsť.¹³ Domnieva sa, že Všeobecný súd zdvihol latku dôkaznej povinnosti vyššie, ako je tá, ktorú vyžaduje judikatúra.

41. Po prvé Všeobecný súd v bode 45 napadnutých rozsudkov skutočne konštatoval, že používanie slova „Burlington“ tretími stranami pre tovary podobné tým, aké sa ponúkajú na predaj v galérii Burlington Arcade spoločnosti Tulli Allan, by *nikdy* nemohlo spôsobiť ujmu na rozlišovacej spôsobilosti starších ochranných známk, pretože „komerčná príťažlivosť“ galérie je spojená aj s nájomníkmi predajní nachádzajúcich sa v tejto galérii. Tulli Allan sa domnieva, že to nie je v súlade s rozsudkom z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), pokiaľ ide o ujmu na rozlišovacej spôsobilosti *starších ochranných známk*. V tejto súvislosti Tulli Allan tvrdí, že dobré meno ochranných známk obchodov v galérii nebolo pre predmetnú otázku relevantné a Všeobecný súd to nemal zohľadniť.

42. Po druhé Všeobecný súd nezohľadnil relevantné dôkazy, ktoré boli predložené pred ním a pred odvolacím senátom, ktoré by stačili na splnenie požiadaviek Súdneho dvora v rozsudkoch z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 76 a 77), a zo 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/ÚHVT (C-383/12 P, EU:C:2013:741, bod 44).

43. Podľa spoločnosti Tulli Allan sú služby obchodných galérií starších ochranných známk s označením „zhromažďovanie“ v skutočnosti podobné tovarom predávaným maloobchodnými predajcami zoskupenými v týchto galériách z dôvodu úzkeho ekonomického prepojenia medzi službami poskytovateľa služieb obchodnej galérie a výrobkami predávanými v takejto galérii. Navyše z dôvodu dobrého mena s vysokou intenzitou starších ochranných známk v súvislosti s poskytovaním luxusného tovaru, najmä šperkov, koženého tovaru a vôní, by priemerný spotrebiteľ v takomto prípade vnímal, že takýto tovar poskytovaný treťou stranou bol poskytnutý zo strany spoločnosti Tulli Allan alebo jej prostredníctvom. To by nevyhnutne viedlo k oslabeniu starších ochranných známk, pretože by to zmenšilo exkluzivitu Burlington Arcade vo vedomí priemerného spotrebiteľa a medzi užším rozsahom skutočných a potenciálnych „maloobchodných“ zákazníkov spoločnosti Tulli Allan. Tulli Allan sa domnieva, že staršie ochranné známky a sporné ochranné známky sú zameniteľne podobné a v takýchto prípadoch analogicky so stanoviskom týkajúcim sa „súvislosti“ v bode 57 rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), by konštatovanie „neoprávneného prospechu“ nevyhnutne malo plynúť z konštatovania zameniteľnej podobnosti.

44. BF a EUIPO navrhujú tento odvolací dôvod zamietnuť.

b) Analýza

45. V článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa stanovuje, že „... na základe námietok majiteľa staršej ochrannej známky... sa ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so staršou ochrannou známkou alebo jej podobná bez ohľadu na to, či sú tovary alebo služby, pre ktoré sa podáva prihláška, zhodné alebo podobné tým, alebo sa nepodobajú tým, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka, ak v prípade staršej ochrannej známky EÚ má ochranná známka dobré meno v Únii alebo

¹³ Rozsudky z 10. mája 2012, Rubinstein a L'Oréal/ÚHVT (C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 93), a z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 38, 76 a 77).

v prípade staršej národnej ochrannej známky má ochranná známka dobré meno v dotknutom členskom štáte a ak by používanie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu neoprávnené ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu“.

46. Uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 je podmienené splnením troch kumulatívnych podmienok.¹⁴ Po prvé kolidujúce označenia musia byť zhodné alebo podobné. Po druhé staršia ochranná známka uvedená na podporu námietok musí mať dobré meno. Nakoniec musí existovať riziko, že používanie označenia ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, bez náležitého dôvodu by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno staršej ochrannej známky.¹⁵

47. Pokiaľ ide o prvú podmienku, zatiaľ čo uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 je podmienené konštatovaním takého stupňa podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, že vo vnímaní zo strany príslušnej skupiny verejnosti môže dôjsť k vzniku pravdepodobnosti zámery medzi nimi, existencia takej pravdepodobnosti sa nevyžaduje ako podmienka pre uplatnenie odseku 5 uvedeného článku. V tejto súvislosti Súdny dvor v rozsudku z 10. decembra 2015, *El Corte Inglés/ÚHVT* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 42), uviedol, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa obmedzuje na to, že vyžaduje, aby existujúca podobnosť mohla spôsobiť, že príslušná skupina verejnosti si nezamení kolidujúce označenia, ale vytvorí si medzi nimi spojenie, teda vytvorí si medzi nimi súvis.

48. Tulliallan sa domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď nekonštatoval, že príslušná skupina verejnosti by si vytvorila súvislosť medzi staršími ochrannými známkami a spornými ochrannými známkami.

49. Podľa môjho názoru je tvrdenie spoločnosti Tulliallan, podľa ktorého Všeobecný súd nepreskúmal, či si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi kolidujúcimi označeniami, správne. Keďže Všeobecný súd konštatoval, že dobré meno starších ochranných známk nebolo spochybnené¹⁶ a že Tulliallan sa môže odvolávať na ochranu dobrého mena starších ochranných známk pre služby zaradené do triedy 35¹⁷ vrátane predajných služieb poskytovaných obchodnou galériou¹⁸, Všeobecný súd len pripomenul judikatúru týkajúcu sa požiadavky takejto súvislosti, pričom uviedol, že odvolací senát v napadnutých rozhodnutiach konštatoval, že neexistuje žiadna súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami¹⁹ a skúmal, či by používanie prihlasovaných ochranných známk neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno starších ochranných známk.

50. Aj keď súhlasím s tvrdením spoločnosti Tulliallan, že Všeobecný súd vôbec neuviedol nijaký záver²⁰ v otázke súvislosti, keďže vytvorenie súvislosti medzi kolidujúcimi označeniami je iba prvou z troch kumulatívnych podmienok, ktoré musia byť splnené podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, neexistencia takéhoto preskúmania sama osebe neumožňuje dospieť k záveru, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia za predpokladu, že nie je splnená jedna z ďalších dvoch

14 Rozsudok z 28. júna 2018, *EUIPO/Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, bod 54). Pozri tiež bod 20 napadnutých rozsudkov.

15 Rozsudok zo 16. januára 2018, *Starbucks/EUIPO – Nersesyan* (COFFEE ROCKS) (T-398/16, neuvverejnený, EU:T:2018:4, bod 75).

16 Pozri bod 27 napadnutého rozsudku, v ktorom sa uvádza, že „okrem toho z písomností v spise vyplýva, že staršie ochranné známky [spoločnosti Tulliallan], ktoré označujú služby zaradené do tried 35 a 36, pozná značná časť verejnosti na relevantnom trhu ako názov veľmi známej obchodnej galérie v Spojenom kráľovstve, ktorá sa nachádza v centre Londýna a ktorá združuje pod svojimi bránami predajne luxusných značiek. Keďže toto dobré meno starších ochranných známk [spoločnosti Tulliallan] nie je medzi účastníkmi konania sporné, otázka, ktorá sa kladie v prejednávanej veci, je otázka, či toto dobré meno skutočne zodpovedá službám zaradeným do triedy 35, pre ktoré boli staršie ochranné známky zapísané, takže [Tulliallan] môže legitímne požadovať právo na ochranu dotknutého dobrého mena.“

17 Pozri bod 35 napadnutých rozsudkov.

18 Pozri bod 34 napadnutých rozsudkov.

19 Pozri bod 36 napadnutých rozsudkov.

20 V tejto súvislosti nestačí citovať judikatúru v tejto veci bez toho, aby sa táto judikatúra uplatnila na skutočnosti a skutkové okolnosti prejednávanej veci.

podmienok.²¹ Keďže druhá z troch kumulatívnych podmienok týkajúcich sa dobrého mena starších ochranných známk bola považovaná za splnenú,²² je potrebné preskúmať tvrdenie Tulliallan, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia v bodoch 36 až 45 napadnutých rozsudkov tým, že nepredložil dôkaz potrebný na preukázanie toho, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno starších ochranných známk.²³

51. Pokiaľ ide o požadovanú mieru dokazovania v súvislosti s článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, z ustálenej judikatúry vyplýva, že na to, aby majiteľ staršej ochrannej známky mohol využívať ochranu zavedenú týmto ustanovením, nie je povinný na tento účel preukázať skutočný a bezprostredný zásah do svojej ochrannej známky. Majiteľ staršej ochrannej známky však musí preukázať existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.²⁴

52. Podľa môjho názoru Tulliallan nepreukázala, že v bode 44 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd požadoval dôkaz o skutočnom a bezprostrednom zásahu do starších ochranných známk. Z presného odkazu na kritériá stanovené v bode 43 rozsudku zo 14. novembra 2013, *Environmental Manufacturing/ÚHVT* (C-383/12 P, EU:C:2013:741), v bode 44 napadnutých rozsudkov je zjavné, že Všeobecný súd len požadoval dôkaz o existencii vážneho rizika zásahu.²⁵

53. Pokiaľ ide o otázku, či Všeobecný súd nezohľadnil a nevykonal správne posúdenie dôkazov, ktoré mu boli predložené v súvislosti s porušením článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, treba pripomenúť, že uvedený súd v bode 27 napadnutých rozsudkov konštatoval, že staršie ochranné známky spoločnosti Tulliallan, ktoré označujú služby zaradené do tried 35 a 36, pozná značná časť verejnosti na relevantnom trhu ako názov veľmi známej obchodnej galérie v Spojenom kráľovstve, ktorá sa nachádza v centre Londýna a ktorá združuje pod svojimi bránami predajne luxusných značiek. Vznikla však otázka, či toto dobré meno zodpovedá službám zaradeným do triedy 35, pre ktoré boli zapísané staršie ochranné známky, aby Tulliallan mohla využívať ochranu predmetného dobrého mena.

21 Existencia súvislosti vo vedomí verejnosti je teda nevyhnutnou podmienkou podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ale sama osebe nie je dostatočná. Pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. novembra 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, body 31 a 32).

22 Pozri bod 27 napadnutých rozsudkov. Pripomínam, že Tulliallan spochybňuje konštatovanie Všeobecného súdu týkajúce sa dosahu dobrého mena jej starších ochranných známk. Tulliallan sa domnieva, že pokiaľ ide o jej dobré meno, priemerný spotrebiteľ by prirodzene spájal staršie ochranné známky „Burlington“ s poskytovaním luxusného maloobchodného tovaru, a to najmä tovaru, ako sú šperky, kožený tovar a vône, vďaka ktorým má Burlington Arcade na základe dôkazov obzvlášť dobré meno, skôr než, ako to konštatoval Všeobecný súd v bode 34 napadnutých rozsudkov, že jej dobré meno v oblasti obchodných galérií spadalo do „služieb maloobchodného predajca“ na účely uplatnenia rozsudku zo 7. júla 2005 *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425).

23 V článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 sa rozlišujú tri rôzne typy rizika, a to, že používanie ochrannej známky bez náležitého dôvodu, o ktorej zápis sa žiada, po prvé narúša rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, po druhé poškodzuje dobré meno staršej ochrannej známky alebo po tretie neprávom v rozpore s dobrými mravmi využíva alebo narúša rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzuje dobré meno staršej ochrannej známky. V bode 92 svojho rozsudku z 20. septembra 2017, *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702), Súdny dvor konštatoval, že posúdenie toho, či rôzne typy rizík v súvislosti so staršou obchodnou známkou existujú podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2007, podlieha preskúmaniu, ktorého kritériá sa nevyhnutne neprekrývajú. V tomto ohľade existencia rizika, že dôjde k zásahom do práv spočívajúcim v poškodení rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky, sa musí posúdiť z pohľadu priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto ochranná známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Na druhej strane existencia zásahu do práv vyplývajúceho z neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky v rozsahu, v akom je zakázané získavať prospech z používania tejto ochrannej známky majiteľom neskoršej ochrannej známky, sa musí posúdiť z pohľadu priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada zápis neskoršej ochrannej známky, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Chcel by som poznamenať, že Tulliallan pripúšťa, že zatiaľ čo sa formulácie Všeobecného súdu v napadnutých rozsudkoch zameriavajú na neoprávnený prospech, uvedený súd tiež zvažoval oslabenie, ktoré predstavuje ujmu na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene starších ochranných známk.

24 Rozsudok z 10. mája 2012, *Rubinstein a L'Oréal/ÚHVT* (C-100/11 P, EU:C:2012:285, bod 93 a citovaná judikatúra).

25 Pozri tiež bod 39 napadnutých rozsudkov.

54. Všeobecný súd v bodoch 34 napadnutých rozsudkov konštatoval, že pojem služba maloobchodného predaja, tak ako ju vyložil Súdny dvor v rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), zahŕňa aj predajné služby poskytované obchodnou galériou, ako sú predajné služby Tulli Allan vykonávané vlastnými nájomníkmi galérie.²⁶ V tomto rozsahu je Tulli Allan oprávnená tvrdiť, že používanie prihlasovaných ochranných známk mohlo neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívať alebo narúšať rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovať dobré meno jej starších ochranných známk v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

55. Ako Všeobecný súd v bode 39 napadnutých rozsudkov správne poznamenal, je nevyhnutné, aby majiteľ staršej ochrannej známky (ochranných známk) preukázal, že zásah do ochrannej známky (ochranných známk) je predvídateľný. Rovnako ako v prípade existencie „súvislosti“ medzi predmetnými ochrannými známkami musí byť riziko zásahu navyše posudzované aj holisticky²⁷ vrátane faktorov uvedených v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 42).²⁸

56. Tieto faktory zahŕňajú stupeň podobnosti medzi spornými ochrannými známkami, povahu tovarov alebo služieb, pre ktoré boli tieto sporné ochranné známky zapísané, vrátane stupňa blízkosti alebo rozdielnosti týchto tovarov alebo služieb, ako aj príslušnú skupinu verejnosti, silu dobrého mena staršej ochrannej známky, vnútorný alebo používaním nadobudnutý stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky a existenciu pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní verejnosti.²⁹

57. Možno však poznamenať, že v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), bolo dané slovo vymysleným slovom, ktoré bolo vo vnímaní verejnosti úzko spojené so žalobkyňou v daných konaniach, a to Intel Corporation Inc. a s počítačmi, ako aj tovarmi a službami súvisiacimi s počítačmi, ktoré poskytovala. Naopak slovo „Burlington“ nie je v anglickom jazyku celkom nezvyčajným slovom a má rôzne geografické a aj obchodné označenia v rôznych anglicky hovoriacich krajinách.³⁰ Slovo „Burlington“ sa teda objavuje v názvoch rôznych miest a obvodov v USA a Kanade. Burlington Road je veľmi známa cesta v blízkosti centra mesta Dublin a, samozrejme, slovo „Burlington“ sa nachádza v názvoch iných známych miest v blízkosti galérie spoločnosti Tulli Allan v Londýne, ako sú napríklad Burlington Gardens a Burlington House.³¹

58. Napriek tomu pripúšťam, že slovo „Burlington“ je dostatočne nezvyčajné slovo, ktoré evokuje možnú súvislosť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti medzi staršou ochrannou známkou (staršími ochrannými známkami) a prihlasovanou ochrannou známkou (prihlasovanými ochrannými známkami), aj keď takáto skupina osôb si ich nezamieňa, alebo by si ich aspoň nemusela zamieňať.³²

59. Ako však Súdny dvor konštatoval v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 69 až 71), a ako som aj ja už uviedol v bode 50 vyššie, existencia takejto súvislosti sama osebe nestačí na preukázanie pravdepodobnosti, že súčasné alebo budúce používanie neskoršej ochrannej známky neprávom v rozpore s dobrými mravmi využíva alebo narúša rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzujúce dobré meno staršej ochrannej známky. Ako bolo uvedené v bode 71

26 Ako som uviedol v bode 94 a nasl. vyššie, mám vážne pochybnosti, pokiaľ ide o správnosť tohto konštatovania Všeobecného súdu. Vzhľadom na to, že tento záver Tulli Allan dostatočne nespochybnila ani nebol predmetom vzájomného odvolania zo strany EUIPO alebo spoločnosti BE, musí zostať nedotknutý v rámci tohto odvolacieho konania.

27 Pozri rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 79), v ktorom Súdny dvor vyzval na celkové posúdenie.

28 Tieto faktory nestačia na preukázanie toho, že používanie neskoršej ochrannej známky neprávom v rozpore s dobrými mravmi využíva alebo by využívalo, či narúša alebo by narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť, alebo poškodzovalo dobré meno staršej ochrannej známky. Pozri rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 80).

29 Rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, odseky 42, 79 a 80).

30 Jednoduché vyhľadávanie na internete ukazuje, že v USA existuje niekoľko maloobchodných predajní s názvom „Burlington“. Okrem toho som našiel v Paríži vo Francúzsku jedno zdravotnícke zariadenie so slovom „Burlington“ v jeho názve.

31 Tieto skutočnosti naznačujú, že výraz „Burlington“ nie je ani jedinečný, ani nemá vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

32 Rozsudok z 27. novembra 2008 Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 30). Chcel by som však pripomenúť, že Všeobecný súd v tomto konaní nekonštatoval takúto súvislosť.

rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), existencia súvislosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neoslobodzuje majiteľa staršej ochrannej známky od povinnosti preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do jeho ochrannej známky alebo vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť.

60. Pokiaľ ide o túto kritickú otázku, súhlasím so záverom Všeobecného súdu v bodoch 44 a 45 napadnutých rozsudkov, že Tulliallan v skutočnosti nepreukázala riziko zásahu. K tomuto záveru som dospel z týchto dôvodov.

61. Po prvé, ako uviedol Všeobecný súd v bode 45 napadnutých rozsudkov, komerčná príťažlivosť galérie je úzko spätá so službami poskytovanými nájomníkmi galérie, a nie výlučne v mene tejto galérie.³³ Poznamenal tiež, že tento názov je spojený s inými veľmi dobre známymi miestami v blízkosti galérie, ako sú napríklad Burlington Gardens. Teda na rozdiel od situácie v rozsudku z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), kde, opakujem, bolo dané slovo vymysleným slovom a bolo vo vnímaní verejnosti úzko spojené s tovarmi a službami spoločnosti žalobkyne, slovo „Burlington“ nebolo vymysleným slovom. Ako som okrem toho už poznamenal, tento názov sa nachádza v názve jedného miesta v Spojenom kráľovstve, Írsku, USA a Kanade a množstvo rôznych výrobcov a poskytovateľov služieb už používa toto slovo.

62. Na rozdiel od pripomienok spoločnosti Tulliallan si nemyslím, že je irelevantné, že „Burlington“ bol aj názov iných známych miest v blízkosti galérie Burlington. Takýto faktor je relevantný ako súčasť celkového posúdenia a naznačuje, že staršie ochranné známky nie sú tak bezprostredne a dôrazne vnímané prostredníctvom neskorších ochranných známk, a tým sa znižuje riziko, že súčasné alebo budúce používanie neskorších ochranných známk bude neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívať či narúšať rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovať dobré meno starších ochranných známk.³⁴

63. Po druhé, ako uviedol Všeobecný súd v bode 45 napadnutých rozsudkov, skutočnosť, že iný hospodársky subjekt bude môcť používať ochrannú známku, ktorá zahŕňa pojem „Burlington“ pre tovary podobné tým, aké sa ponúkajú na predaj v galérii Tulliallan, sama osebe nepoukazuje na skutočné riziko zásahu do dobrého mena jej obchodných známk, kde komerčná príťažlivosť galérie je úzko spätá s dobrým menom a vážnosťou nájomníkov galérie a so službami, ktoré poskytujú.³⁵ Aj keď sa môže stať, ako som už uviedol, že priemerný spotrebiteľ po tom, ako uvidí slovo „Burlington“ v súvislosti s módnymi výrobkami vyrobenými spoločnosťou BF, by si mohol vytvoriť spojitosť s londýnskou galériou spoločnosti Tulliallan. Zdá sa však nepravdepodobné, že by táto skutočnosť sama osebe spôsobila zmenu ekonomického správania priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré boli staršie ochranné známky zapísané po začatí používania neskorších ochranných známk.³⁶ Aj keď sa vec Tulliallan posudzuje vzhľadom na maximálne účinky, je len málo dôvodov predpokladať, že by sa napríklad londýnskeho zákazníka kupujúceho značky s vysokokvalitným tovarom zabránilo, aby pravidelne navštevoval galériu spoločnosti Tulliallan len preto, že náhodne objaví v iných maloobchodných predajniach módné výrobky alebo iný tovar s názvom „Burlington“.

64. Domnievam sa preto, že toto tvrdenie by sa malo zamietnuť ako nedôvodné.

33 Preto na rozdiel od tvrdení spoločnosti Tulliallan sa domnievam, že toto posúdenie skutkového stavu Všeobecným súdom nie je irelevantné.

34 Pozri analogicky rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, body 67 a 68).

35 Tulliallan tvrdí, že dobré meno ochranných známk obchodov v galérii nebolo pre predmetnú otázku relevantné a Všeobecný súd to nemal zohľadniť. Pokiaľ ide o mňa, súhlasím. Treba však zdôrazniť, že Všeobecný súd sa obmedzil na konštatovanie – podľa môjho názoru správne – že na účely článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 je dôležitá staršia ochranná známka a nie iné, vonkajšie faktory, ako sú tovary alebo služby nájomníkov galérie.

36 Pozri rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, bod 77).

2. Procesná vada

65. Tulli Allan sa domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia v bode 46 napadnutých rozsudkov tým, že zamietol ako nedôvodné jej tvrdenie, podľa ktorého napadnuté rozhodnutia boli ovplyvnené tým, že odvolací senát nezohľadnil jej pripomienky.

66. Tu stačí poznamenať, že Tulli Allan v podstate opakuje svoje tvrdenie, ktoré už uviedla pred Všeobecným súdom, bez toho, aby poukázala na nesprávne právne posúdenie, ktoré uvedený súd uviedol v odpovedi na toto tvrdenie v bode 46 napadnutých rozsudkov.

67. Ako vyplýva z článku 256 ods. 1 druhého pododseku ZFEÚ a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, odvolanie sa obmedzuje na právne otázky. V súlade s článkom 169 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora v právnych dôvodoch a právnych tvrdeniach v odvolaní sa musia presne označiť časti odôvodnenia Všeobecného súdu, ktoré sa napádajú. Túto požiadavku tak nespĺňa odvolanie, ktoré bez toho, aby konkrétne určilo nesprávne právne posúdenie, ktorým je údajne poznačený týmto odvolaním napadnutý rozsudok, sa obmedzuje na prevzatie žalobných dôvodov a tvrdení už predložených Všeobecnému súdu.³⁷

68. Z uvedeného vyplýva, že toto tvrdenie musí byť zamietnuté ako neprípustné.

69. Domnievam sa preto, že Súdny dvor by mal prvý odvolací dôvod zamietnuť ako čiastočne nedôvodný a čiastočne neprípustný.

B. O treťom odvolacom dôvode

1. Tvrdenia účastníkov konania

70. Svojím tretím odvolacím dôvodom Tulli Allan vytyka Všeobecnému súdu, že porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pokiaľ ide o riziko zámeny.

71. Tulli Allan poznamenáva, že v bode 48 rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), Súdny dvor konštatoval, že požiadavka uvedená v rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), že prihlasovateľ ochrannej známky pre „služby maloobchodného predaja“ musí špecifikovať tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa tieto služby týkajú, sa neuplatňuje na ochranné známky, ktoré boli zapísané pred vydaním rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425). Tulli Allan sa domnieva, že rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ktorý je založený na zásade právnej istoty, by sa mal uplatňovať rovnako na špecifikácie, ktoré boli uverejnené v čase vydania rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), alebo ktoré boli len podané, ale bez žiadosti o zmenu od EUIPO³⁸ počas skúmaného

³⁷ Rozsudok z 21. marca 2019, Eco-Bat Technologies Ltd a i./Komisia (C-312/18 P, neuvverejnený, EU:C:2019:235, body 31 a 35).

³⁸ ÚHVT (v tom čase).

obdobia nasledujúceho po uvedenom rozsudku. Podľa spoločnosti Tulliallan by bolo v rozpore s právnou istotou, ak by žiadatelia o zápis, ktorí by v určitom čase splnili požiadavky EUIPO týkajúce sa zápisu ich ochranných známk, boli spätne ovplyvnení rozhodnutím Súdneho dvora, ktoré ovplyvnilo tieto práva medzi podaním žiadosti a zapísaním známky.³⁹

72. Tulliallan tiež tvrdí, že Všeobecný súd sa v každom prípade dopustil nesprávneho posúdenia v analýze rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, body 48 až 51). Domnieva sa, že rozsah uvedenej veci je veľmi obmedzený, keďže sa týkal služieb maloobchodného predaja a požiadaviek na špecifikáciu týchto služieb. Uvedená požiadavka sa neuplatňuje v prípade zápisu pre služby obchodných galérií. Tulliallan preto nemusí špecifikovať tovar, na ktorý sa vzťahujú služby obchodných galérií.

73. Tulliallan tiež subsidiárne tvrdí, že ak je rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), uplatniteľný vo vzťahu k jej starším ochranným známkam, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že rozsudok nevyhnutne vylučuje konštatovanie zameniteľnej podobnosti. Podľa názoru spoločnosti Tulliallan rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nepresadzuje takéto obmedzenie, poskytuje usmernenie o forme zápisu, ktorý by zjednodušil analýzu zameniteľnej podobnosti, a nebráni tomu, aby majiteľ staršej ochrannej známky využil ochranu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pokiaľ ide o neskorší, zameniteľne podobný zápis.

74. Tulliallan sa preto domnieva, že Všeobecný súd mal dospieť k záveru, že rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nezakazoval konštatovanie zameniteľnej podobnosti v prejednávanej veci a že odvolací senát nesprávne dospel k tomuto záveru. Všeobecný súd mal teda vykonať analýzu podobnosti príslušných ochranných známk, ktoré neboli ovplyvnené rozsudkom Súdneho dvora zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), alebo postúpiť vec odvolaciemu senátu, aby tak urobil.

75. EUIPO sa domnieva, že odvolací dôvod založený na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa zakladá na troch starších ochranných známkach Spojeného kráľovstva vzhľadom na rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Domnieva sa však, že pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku Európskej únie, tento odvolací dôvod je nedôvodný.

76. BF a EUIPO navrhujú tento odvolací dôvod zamietnuť.

2. Analýza

a) Uplatňovanie časovej pôsobnosti rozsudku vo veci Praktiker

77. V článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa stanovuje, že ochranná známka nebude zapísaná, ak na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky existuje pravdepodobnosť zámeny.

³⁹ Tulliallan poznamenáva, že „význam [rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] spočíva v tom, že tri z ochranných známk v prejednávanej veci [ochranná známka Spojeného kráľovstva č.] 2314342, [ochranná známka Spojeného kráľovstva č.] 2314343 a [ochranná známka Spojeného kráľovstva č.] 2330341 boli zapísané pred vyhlásením [rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], takže v žiadnom prípade nepodliehajú jej požiadavkám podľa [rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. Lehota na podávanie námietok, pokiaľ ide o štvrtú ochrannú známku [obrazovú ochrannú známku Európskej únie č. 3618857], sa skončila do času vydania [rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] a táto ochranná známka bola následne 16. októbra 2006 zapísaná. V súlade s dôvodmi politiky, na ktorých sa zakladá [rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], sa uvádza, že správny výklad [rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] je, že [rozsudok zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] sa neuplatňuje ani na túto ochrannú známku Európskej únie“.

78. Z ustálenej judikatúry vyplýva, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pravdepodobnosť zámeny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb uvedených v prihláške s tými, pre ktoré bola zapísaná staršia ochranná známka, a že ide o kumulatívne podmienky.⁴⁰

79. Všeobecný súd pripomenul v bode 70 napadnutých rozsudkov, že pokiaľ ide o službu maloobchodného predaja zaradenú do triedy 35, je potrebné, aby tovary ponúkané na predaj boli presne špecifikované. Keďže Tulliallan nešpecifikovala tovar, ktorý spadá pod jej „služby obchodných galérií“ v súlade s rozsudkom zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), Všeobecný súd konštatoval, že nie je možné stanoviť podobnosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a tovarmi, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky, a teda zamietol jej odvolací dôvod na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a pravdepodobnosti zámeny.

80. V bodoch 49 a 50 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), Súdny dvor konštatoval, že aby mohla byť ochranná známka pokrývajúca služby poskytované v rámci maloobchodu zapísaná, nie je nevyhnutné konkrétne označiť službu alebo služby. V záujme identifikovania týchto služieb postačí použiť všeobecné slovné spojenia ako „zhromažďovanie rôznych výrobkov umožňujúce zákazníkovi pohodlne si ich prezerat a zakúpiť“. Súdny dvor však zdôraznil, že prihlasovateľ ochrannej známky *musí napriek tomu spresniť tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa tieto služby týkajú*. Z tohto rozhodnutia vyplýva, že spresnenie tovarov alebo druhov tovaru je povinné a v rozpore s tým, čo tvrdí Tulliallan, nepredstavuje to len záležitosť pohodlnosti.⁴¹

81. Uplatnenie časovej pôsobnosti rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), bolo obmedzené v bodoch 45 a 46 rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), v ktorom Súdny dvor uviedol, že v záujme dodržania súladu so zásadami právnej istoty a oprávneného očakávania judikatúra vychádzajúca z bodov 49 a 50 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), sa týka len *prihlášok ochranných známk Európskej únie* a netýka sa rozsahu ochrany ochranných známk už zapísaných k dátumu vyhlásenia tohto rozsudku. Súdny dvor preto konštatoval, že rozsah ochrany ochrannej známky zapísanej pred vyhlásením rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nemôže byť ovplyvnený judikatúrou vychádzajúcou z tohto rozsudku, keďže sa uvedený rozsudok týka len nových prihlášok ochranných známk Európskej únie.⁴²

82. Podľa môjho názoru, keďže tri zo starších ochranných známk v prejednávanej veci, a to ochranná známka Spojeného kráľovstva č. 2314342, ochranná známka Spojeného kráľovstva č. 2314343 a ochranná známka Spojeného kráľovstva č. 2330341⁴³ boli zapísané v roku 2003 – teda pred vyhlásením rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), z rozsudku z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), jasne vyplýva,⁴⁴ že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v bode 70 napadnutých rozsudkov uviedol, že BF je povinná špecifikovať tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa týkajú služby

40 Rozsudok z 20. septembra 2017, The Tea Board/EUIPO (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 47 a citovaná judikatúra.)

41 Podľa môjho názoru bod 51 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), slúži na vysvetlenie účelu danej povinnosti bez toho, aby nejakým spôsobom obmedzovala rozsah tejto povinnosti.

42 Rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, bod 48). Pozri tiež analogicky rozsudok zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, bod 31).

43 Pozri bod 11 vyššie.

44 Ktorý bol vydaný takmer 2 mesiace pred napadnutými rozsudkami.

maloobchodného predaja zaradené do triedy 35. Okrem toho Všeobecný súd pochybil v bode 71 napadnutých rozsudkov, keď konštatoval, že v prípade neexistencie spresnenia predmetných tovarov alebo druhov tovaru nie je možné stanoviť podobnosť alebo doplňujúci charakter medzi službami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a tovarmi označenými prihlasovanou ochrannou známkou.

83. Domnievam sa preto, že tomuto odvolaciemu dôvodu treba vyhovieť v súvislosti s ochrannou známkou Spojeného kráľovstva č. 2314342, ochrannou známkou Spojeného kráľovstva č. 2314343 a ochrannou známkou Spojeného kráľovstva č. 2330341.

84. Podľa článku 61 Štatútu Súdneho dvora „ak je odvolanie dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu. V danej veci môže vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť na rozhodnutie Všeobecnému súdu“.

85. Podľa môjho názoru stav konania nedovoľuje Súdnemu dvoru, aby v súvislosti s tretím odvolacím dôvodom vydal konečný rozsudok. Z toho vyplýva, že tretí žalobný dôvod týkajúci sa ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2314342, ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2314343 a ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2330341 by sa mal vrátiť Všeobecnému súdu na rozhodnutie. Všeobecný súd teda musí v zásade prehodnotiť, či existuje pravdepodobnosť rizika zámeny medzi tromi staršími predmetnými ochrannými známkami Spojeného kráľovstva a ochrannými známkami, ktoré prihlásila BF. Zo spisu, ktorý má Súdny dvor k dispozícii, sa však zdá, že rozhodnutia námietkového oddelenia a napadnuté rozhodnutia sa z procesných dôvodov zakladali výlučne na preskúmaní staršej ochrannej známky Európskej únie č. 3 618 857, ktorá nebola predmetom dôkazov o používaní. Zdá sa teda, že Všeobecný súd môže sám vrátiť vec EUIPO. Toto rozhodnutie však prináleží Všeobecnému súdu.

86. Domnievam sa však, že keďže obrazová ochranná známka Európskej únie č. 3618857 bola zapísaná 16. októbra 2006, teda po rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ktorý výnimočne⁴⁵ obmedzil uplatňovanie časovej pôsobnosti predchádzajúceho rozsudku okrem iného z dôvodu právnej istoty, sa neuplatňuje.

87. Zatiaľ čo v článku 48 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa stanovuje, že ochranná známka Európskej únie sa nesmie meniť počas ochrannej lehoty ani obnovenej ochrannej lehoty⁴⁶, v článku 43 ods. 1 toho istého nariadenia sa naopak stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky môže *kedykoľvek zúžiť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v prihláške*.⁴⁷ Prihlasovateľ ochrannej známky totiž tým, že špecifikuje tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa týkajú služby maloobchodného predaja, v skutočnosti obmedzuje⁴⁸, v súlade s článkom 43 nariadenia č. 207/2009, rozsah svojej prihlášky ochrannej známky.⁴⁹ Preto BF mohla zmeniť svoju prihlášku, pokiaľ ide o obrazovú ochrannú známku Európskej únie č. 3618857, po vydaní rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), aj keď bolo ukončené námietkové konanie týkajúce sa tejto prihlášky tým, že špecifikovala tovary alebo druhy tovarov, ktorých sa týkajú služby maloobchodného predaja zaradené do triedy 35.

45 Pozri návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Nils Wahl vo veci EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, bod 54).

46 Pozri tiež obmedzené výnimky povolené v článku 48 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 za predpokladu, že úprava podstatným spôsobom nezmení pôvodne zapísanú ochrannú známku ani nerozšíri zoznam tovarov alebo služieb (pokiaľ ide o poslednú uvedenú podmienku, pozri článok 43 ods. 2 tohto nariadenia).

47 V článku 43 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa výslovne zakazuje rozšírenie zoznamu tovarov alebo služieb.

48 Keďže by podľa môjho názoru bolo skutočne nemožné vymenovať všetky známe tovary alebo dokonca druhy tovarov, akýkoľvek zoznam má obmedzujúci účinok.

49 Pozri analogicky návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez-Bordona vo veci Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, body 67 a 68).

b) Uplatňovanie rozsudku vo veci *Praktiker na služby obchodných galérií vzhľadom na obrazovú ochrannú známku Európskej únie č. 3618857*

88. Tulli Allan sa domnieva, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď použil rozsudok zo 7. júla 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), pretože táto vec sa konkrétne týkala spresnenia služieb maloobchodného predaja, zatiaľ čo predmetné staršie ochranné známky v tomto odvolacom konaní sa týkajú služieb obchodných galérií.

89. V tejto súvislosti Tulli Allan uvádza, že opakuje svoje tvrdenia predložené Všeobecnému súdu 22. marca 2016.

90. Podľa môjho názoru by malo byť toto tvrdenie zamietnuté ako neprípustné, pretože Tulli Allan nesplnila ustanovenia článku 169 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Tulli Allan presne neoznačila tie body v napadnutých rozsudkoch, ktoré sa napádajú. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že túto požiadavku tak nespĺňa odvolanie, ktoré bez toho, aby konkrétne určilo nesprávne právne posúdenie, ktorým je ovplyvnený týmto odvolaním napadnutý rozsudok, sa obmedzuje na prevzatie žalobných dôvodov a tvrdení, ktoré už boli predložené Všeobecnému súdu.⁵⁰

91. Tulli Allan sa okrem toho navyše alebo subsidiárne domnieva, že rozsudok zo 7. júla 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), je vo svojom rozsahu obmedzený a nevyžaduje spresnenie tovarov alebo druhov tovarov v súvislosti so službami obchodných galérií.

92. Domnievam sa, že toto tvrdenie, ktoré sa v skutočnosti týka iba obrazovej ochrannej známky Európskej únie č. 3618857⁵¹, je neúčinné a nemôže uspieť.

93. V bode 34 napadnutých rozsudkov Všeobecný súd konštatoval, že vzhľadom na znenie triedy 35 pojem služba maloobchodného predaja, tak ako ju vyložil Súdny dvor v bode 34 rozsudku zo 7. júla 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), zahŕňa aj predajné služby poskytované obchodnou galériou.

94. Ja mám však vážne pochybnosti, pokiaľ ide o správnosť tohto konštatovania Všeobecného súdu.

95. V tejto súvislosti by som rád pripomenul, že v bode 34 rozsudku zo 7. júla 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), uvedený súd konštatoval, že „cieľom maloobchodu je predaj tovarov spotrebiteľom. Tento obchod okrem právneho aktu predaja zahŕňa aj každú *činnosť podnikateľa* podnecujúcu k uzavretiu takeého aktu. Táto činnosť pozostáva najmä z výberu tovarov ponúkaných na predaj a ponuky rôznych plnení, ktorých účelom je naviesť spotrebiteľa na to, aby uvedený akt uzavrel s predmetným obchodníkom, a nie jeho konkurentom“⁵².

96. Z jednotného výkladu Súdneho dvora pojmu⁵³ „služby maloobchodného predaja“ zaradené do triedy 35 však vyplýva, že tieto služby sa nemôžu vzťahovať na služby obchodných galérií, keďže subjekt, ktorý tieto služby poskytuje, v skutočnosti neobchoduje s predmetným tovarom. Namiesto toho uvedený subjekt skôr poskytuje služby obchodníkovi s tovarmi, ktoré sú podľa môjho názoru dosť odlišné od služieb maloobchodného predaja zaradených do triedy 35 a ktoré sú v skutočnosti poskytované inde v inej triede. Služby obchodných galérií by teda mohli zahŕňať prenájom obchodov zaradených do triedy 36 a poskytovanie reklamných a propagačných služieb zaradených do triedy 35.

50 Rozsudok z 21. marca 2019, *Eco-Bat Technologies Ltd a i./Komisia* (C-312/18 P, neuvverejnený, EU:C:2019:235, body 31 a 35).

51 Opis služieb zaradených do triedy 35 pre uvedenú ochrannú známku je takýto: „Reklamné a propagačné služby a príslušné informačné služby, zhromažďovanie rôznych výrobkov pre tretie osoby umožňujúce zákazníkom pohodlne si ich prezerať a zakúpiť v rôznych maloobchodných predajniach, ktoré nie sú špecializované“. Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

52 Kurzívou zvýraznil generálny advokát.

53 Pozri rozsudok zo 7. júla 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425, bod 33).

97. Napriek mojim pochybnostiam, pokiaľ ide o otázku, či sú služby obchodných galérií zahrnuté do pojmu služby maloobchodného predaja zaradené do triedy 35, by som rád poznamenal, že samotná Tulli Allan dostatočne nespochybnila v prejednávanej odvolaniach rozhodnutie Všeobecného súdu v bode 34 napadnutých rozsudkov, a ani EUIPO, ani BF nepodali vzájomné odvolania proti tomuto rozhodnutiu.

98. Vzhľadom na to, že Tulli Allan dostatočne nespochybnila rozhodnutie Všeobecného súdu, podľa ktorého sú služby obchodných galérií zahrnuté do pojmu služieb maloobchodného predaja zaradených do triedy 35,⁵⁴ sa domnievam, že Súdny dvor nemôže v prejednávanej veci zrušiť rozhodnutie Všeobecného súdu v bode 72 napadnutých rozsudkov, pretože požiadavka špecifikovať tovary alebo druhy tovarov, na ktoré sa vzťahujú služby maloobchodného predaja uvedené v bode 50 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), platí *aj* pre služby obchodných galérií. Bolo by neprimerané pripustiť, že služby obchodných galérií sú zahrnuté do pojmu maloobchodných služieb zaradených do triedy 35 bez toho, aby bolo potrebné spresniť tovary alebo druhy tovarov, s ktorými súvisia služby maloobchodného predaja zaradené do triedy 35 v súlade s jasnými podmienkami bodu 50 rozsudku zo 7. júla 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425). Domnievam sa preto, že Súdny dvor nemôže dospieť k záveru, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia v bode 71 napadnutých rozsudkov, keď konštatoval, že neexistencia spresnenia vylučuje konštatovanie podobnosti, a teda pravdepodobnosti zámeny medzi službami, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, v tomto prípade obrazová ochranná známka Európskej únie č. 3618857, ako aj tovary, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky.

99. Domnievam sa preto, že tretiemu odvolaciemu dôvodu v súvislosti s ochrannou známkou Spojeného kráľovstva č. 2314342, ochrannou známkou Spojeného kráľovstva č. 2314343 a ochrannou známkou Spojeného kráľovstva č. 2330341 treba vyhovieť a v súvislosti s obrazovou ochrannou známkou Európskej únie č. 3618857 ho treba zamietnuť.

V. Návrh

100. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor:

- zamietol prvý odvolací dôvod ako čiastočne neprípustný a čiastočne nedôvodný,
- vyhovel tretiemu odvolaciemu dôvodu týkajúcemu sa ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2314342, ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2314343 a ochrannej známky Spojeného kráľovstva č. 2330341, a teda v tejto časti zrušil rozsudky Všeobecného súdu Európskej únie zo 6. decembra 2017, Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neuvverejnený, EU:T:2017:872), Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T-122/16, neuvverejnený, EU:T:2017:871) a Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neuvverejnený, EU:T:2017:870),
- zamietol tretí odvolací dôvod, pokiaľ ide o obrazovú ochrannú známku Európskej únie č. 3618857,
- vrátil veci Všeobecnému súdu,
- rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

⁵⁴ Pozri bod 34 napadnutých rozsudkov.