



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
GERARDA HOGANA,
predstavljeni 26. junija 2019¹

Združene zadeve od C-155/18 P do C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
proti**

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedne znamke in figurativne znamke, ki vsebujejo besedni element ‚BURLINGTON‘ –Prejšnji nacionalni besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE –Prejšnja figurativna znamka Evropske unije in prejšnja figurativna nacionalna znamka BURLINGTON ARCADE – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Neupravičeno izkoriščanje ali oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Verjetnost zmede“

1. Pritožnica v tem postopku, družba Tulliallan Burlington Ltd. (v nadaljevanju: Tulliallan), je lastnica prodajne galerije visokega razreda v središču Londona. Različne trgovine in butiki v galeriji so specializirani za prodajo luksuznih izdelkov, kot so nakit, usnjeni izdelki, oblačila in dišave. Je lastnica v Združenem kraljestvu registriranih besednih znamk „Burlington“² in „Burlington Arcade“³ ter lastnica v Združenem kraljestvu registrirane figurativne znamke, ki vsebuje besede Burlington Arcade⁴. Družba Tulliallan je tudi registrirana lastnica figurativne znamke Evropske unije, ki vsebuje besede Burlington Arcade.⁵

2. Družba Tulliallan ugovarja prijavi, ki jo je vložila nemška družba Burlington Fashion GmbH (v nadaljevanju: BF), za registracijo treh ločenih figurativnih znamk Evropske unije, v katerih je uporabljena beseda „Burlington“, in besedne znamke Evropske unije BURLINGTON.⁶ Družba BF predlaga, da bi, če ji bo ugodeno, te znamke uporabljala v zvezi s prodajo med drugim mil, nakita in usnjenih torb. Družba Tulliallan trdi, da bi lahko uporaba štirih znamk Evropske unije, ki vse vsebujejo besedo „Burlington“, med drugim povzročila zmedo pri upoštevnosti javnosti in zmanjšala ugled njene prejšnje znamke v smislu člena 8(1) in (5) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne

1 Jezik izvirnika: angleščina.

2 Za razrede 35 in 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopoljen.

3 Za razrede 35, 36 in 41.

4 Za razrede 35, 36 in 41.

5 Za razrede 35, 36 in 41.

6 Prijave so se nanašale na razrede 3, 14, 18 in 25. Ugovori družbe Tulliallan so omejeni na prve tri razrede.

26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije].⁷ To so glavna vprašanja, ki se zdaj postavljajo v teh pritožbah zoper sodbe Splošnega sodišča.⁸ Preden začnem obravnavati ta vprašanja, pa je treba najprej opredeliti pravni okvir in razmeroma zapleteni potek teh postopkov ter natančneje opisati dejansko stanje v tej zadevi.

I. Pravni okvir

3. Člen 8(1) in (5) Uredbe št. 207/2009 določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

[...]

5. Ob ugovoru imetnika prejšnje registrirane blagovne znake v smislu odstavka 2 se blagovna znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je vložena prijava, enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če blagovna znamka v primeru prejšnje blagovne znamke EU v Uniji ali v primeru prejšnje nacionalne blagovne znamke v zadevni državi članici uživa ugled in če bi se z neupravičeno uporabo blagovne znamke, za katero je vložena prijava, na nepošten način izkoriščal ali oškodoval razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.“

⁷ UL 2009, L 78, str. 1. Uredba št. 207/2009 je bila nadomeščena z Uredbo (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

⁸ Družba Tulliallan s pritožbami Sodišču predlaga, naj razveljavi sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 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, neobjavljena, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neobjavljena, EU:T:2017:871) in Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neobjavljena, EU:T:2017:870) (v nadaljevanju: izpodbijane sodbe), s katerimi je Splošno sodišče zavrnilo predlog družbe Tulliallan za razveljavitev odločb četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. januarja 2016 (zadeve R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 in R 1635/2013-4), ki se nanašajo na štiri postopke z ugovorom med družbama Tulliallan in BF (v nadaljevanju: izpodbijane odločbe). Družba BF je (bila) intervenientka v tožbah pred Splošnim sodiščem in v obravnavanih pritožbah.

II. Dejansko stanje

4. Družba BF je 12. novembra 2009 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za varstvo v Evropski uniji iz naslova mednarodne registracije št. 1017273. Registracija, za katero se zahteva varstvo, je figurativna znamka, ki je prikazana spodaj:



5. Družba BF je 13. avgusta 2009 pri EUIPO vložila zahtevo za varstvo v Evropski uniji iz naslova mednarodne registracije št. 1007952. Registracija, za katero se zahteva varstvo, je figurativna znamka, ki je prikazana spodaj:



6. Družba BF je 20. novembra 2008 pri EUIPO vložila zahtevo za varstvo v Evropski uniji iz naslova mednarodne registracije št. 982021. Registracija, za katero se zahteva varstvo, je figurativna znamka, ki je prikazana spodaj:



7. Družba BF je 20. novembra 2008 pri EUIPO vložila zahtevo za varstvo v Evropski uniji iz naslova mednarodne registracije št. 982020. Registracija, za katero se zahteva varstvo, je besedna znamka BURLINGTON. Zadevne štiri znamke v nadaljnjem besedilu imenujem „sporne znamke“.

8. Proizvodi, za katere je bilo zahtevano varstvo, spadajo v razrede 3, 14, 18 in 25 ter za vsak posamezen razred ustrezajo temu opisu:

razred 3: „Mila za kozmetične namene, mila za tekstil, parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetični izdelki za čiščenje, negovanje in lepšanje kože, lasišča in las; izdelki za toaleta, vključeni v ta razred, deodoranti za osebno nego, izdelki za pred in po britju“;

razred 14: „Nakit, ure“;

razred 18: „Usnje in imitacije usnja, in sicer kovčki, torbe (ki jih obsega ta razred), manjši usnjeni izdelki (vključeni v ta razred), zlasti denarnice, listnice, etuiji za ključe; dežniki in senčniki“;

razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala, pasovi“.

9. Družba Tulliallan je 12. avgusta 2009, 17. maja 2010 in 16. avgusta 2010 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovore zoper registracijo spornih znamk za proizvode iz razredov 3, 14 in 18.

10. Ugovor je med drugim temeljil na naslednjih prejšnjih znamkah in pravicah:

- besedna znamka BURLINGTON, registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2314342 5. decembra 2003 in ustrezno obnovljena 29. oktobra 2012, ki označuje storitve iz razredov 35 in 36 ter za vsakega od razredov ustreza naslednjemu opisu:
 - razred 35: „Najem in zakup oglasnih prostorov; prirejanje razstav za komercialne ali oglasne namene; prirejanje trgovskih sejmov za komercialne namene; oglaševalske in promocijske storitve in ustrezne storitve obveščanja; povezovanje različnih proizvodov, za račun tretjih oseb, ki omogoča strankam, da si te proizvode ogledajo in jih enostavno kupijo v nespécializiranih vrstah trgovinah na drobno“;
 - razred 36: „Oddajanje trgovin in pisarn; dajanje v zakup ali upravljanje nepremičnin; dajanje v zakup objektov ali prostorov v objektih; upravljanje nepremičnin; storitve obveščanja v zvezi z najemom trgovin in pisarn; nepremičninske storitve; investicijski skladi, vzajemni skladi“;
- besedna znamka BURLINGTON ARCADE, registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2314343 7. novembra 2003 in ustrezno obnovljena 29. oktobra 2012, ki označuje storitve iz razredov 35, 36 in 41, ki za zadnji razred ustrezajo naslednjemu opisu: „Storitve za zabavo, prirejanje tekmovanj; prirejanje razstav; storitve na področju prostočasnih dejavnosti; predstavitev predstav; ponudba športnih objektov; ponudba glasbe in zabave v živo; ponudba opreme in objektov za predstavljanje glasbenih skupin v živo; ponujanje zabave v živo; ponudba glasbe v živo; glasbeni nastopi v živo; prirejanje predstav v živo“;
- figurativna znamka, registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2330341 7. novembra 2003 in ustrezno obnovljena 25. aprila 2013, ki označuje storitve iz razredov 35, 36 in 41, kakor je prikazana spodaj:



- figurativna znamka Evropske unije, ki je bila registrirana pod številko 3618857 16. oktobra 2006 in je bila po postopku za ugotovitev ničnosti št. 8715 C omejena na storitve iz razredov 35, 36 in 41, ki za vsakega od teh razredov ustrezajo naslednjemu opisu: „Oglaševalske in promocijske storitve in ustrezne storitve obveščanja; povezovanje različnih proizvodov, za račun tretjih oseb, ki omogoča strankam, da si te proizvode ogledajo in jih enostavno kupijo v nespécializiranih vrstah trgovin na drobno“ (razred 35); „Oddajanje trgovin; dajanje v zakup ali upravljanje nepremičnin, dajanje

v zakup objektov ali prostorov v objektih; upravljanje nepremičnin; storitve obveščanja v zvezi z najemom trgovin“ (razred 36); „Prostočasne dejavnosti; ponudba prostočasnih dejavnosti v živo“ (razred 41), kakor je prikazana spodaj:



11. Razlogi, navedeni v podporo ugovoru, so bili razlogi iz člena 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe št. 207/2009.

12. Oddelek za ugovore je, potem ko je preučil ugovor družbe Tulliallan na podlagi figurativne znamke Evropske unije, ki je bila registrirana pod številko 3618857, 10. julija 2013, 8. oktobra 2013, 8. novembra 2013 in 22. novembra 2013 temu ugovoru ugodil glede proizvodov iz razredov 3, 14 in 18 ter zato družbi BF naložil plačilo stroškov.

13. Družba BF je 20. avgusta 2013, 3. decembra 2013, 11. decembra 2013 in 2. januarja 2014 zoper odločbe oddelka za ugovore vložila pritožbo pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.

14. Četrti odbor za pritožbe pri EUIPO je z izpodbijanimi odločbami razveljavil odločbe oddelka za ugovore ter družbi Tulliallan naložil plačilo stroškov postopkov z ugovorom in pritožbo.

15. Odbor za pritožbe je v izpodbijanih odločbah:

- prvič, menil, da je glede uporabe člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ugled prejšnjih znamk na upoštevem ozemlju dokazan za storitve iz razredov 35 in 36, razen za storitve „povezovanj[a] različnih proizvodov za tretjo osebo, ki omogoča strankam [...], da jih enostavno kupijo v nespecializiranih vrstah trgovin na drobno“, iz razreda 35;
- drugič, glede razloga iz člena 8(4) te uredbe v bistvu menil, da pritožnica (družba Tulliallan) ni dokazala, da so bili pogoji, ki so nujni za ugotovitev zavajajočega prikazovanja in škode v zvezi s ciljno javnostjo, v tem primeru izpolnjeni;
- tretjič, glede člena 8(1)(b) te uredbe v bistvu menil, da se zadevni proizvodi in storitve med seboj razlikujejo ter da je izključena verjetnost zmede, ne glede na to, da sta si sicer zadevni znamki podobni.

III. Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

16. Družba Tulliallan je 22. marca 2016 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila štiri tožbe, vpisane pod številkami T-120/16, T-121/16, T-122/16 in T-123/16, s katerimi je predlagala razveljavitev spornih odločb.

17. Družba Tulliallan je v utemeljitev tožb za razveljavitev navedla tri tožbene razloge. Prvi se je v bistvu nanašal na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, kršitev postopka in kršitev postopkovnih pravil, drugi na kršitev obveznosti obrazložitve, kršitev pravice do izjave in kršitev člena 8(4) te uredbe, tretji pa na kršitev člena 8(1)(b) te uredbe.

18. V izpodbijanih sodbah, katerih rezultat in obrazložitev so enaki, je Splošno sodišče zavrnilo tri tožbene razloge, ki jih je navedla družba Tulliallan.

19. V zvezi s prvim tožbenim razlogom je Splošno sodišče v točki 28 izpodbijanih sodb opozorilo, da je odbor za pritožbe menil, da ugled prejšnjih znamk družbe Tulliallan glede storitve prodaje na drobno iz razreda 35 ni bil dokazan. Vendar pa je Splošno sodišče menilo, da tej ugotovitvi odbora za pritožbe ni mogoče pritrčiti.

20. Po mnenju Splošnega sodišča sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ne dopušča potrditve, da se za prodajne galerije ali trgovske centre že *a priori* ne uporablja pojem storitve prodaje na drobno, ki je opredeljena v razredu 35. Splošno sodišče je ugotovilo, da točka 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nasprotuje trditvi EUIPO, da so storitve prodajne galerije v glavnem omejene na storitve dajanja v najem in upravljanja nepremičnin ter da so zato stranke, na katere se te storitve nanašajo, v glavnem osebe, ki so zainteresirane za najem trgovin ali pisarn, ki so v tej galeriji. Splošno sodišče je ugotovilo, da glede na besedilo razreda 35 pojem storitve prodaje na drobno, kakor ga je razlagalo Sodišče v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), vsebuje tudi storitve prodaje, ki jih ponuja prodajna galerija.⁹ To sodišče je tako ugotovilo, da je ozka razlaga pojma prodaje na drobno, ki jo je v tem primeru uporabil odbor za pritožbe, napačna in da se družba Tulliallan za storitve iz razreda 35 torej lahko sklicuje na varstvo ugleda prejšnjih znamk.

21. Splošno sodišče je v točki 43 izpodbijanih sodb ugotovilo, da ob upoštevanju sodne prakse Sodišča v zvezi s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 družba Tulliallan pri odboru za pritožbe ali pri Splošnem sodišču ni predložila skladnih dokazov, na podlagi katerih bi bilo dokazano, da sta se z uporabo prijavljenih znamk neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk. Splošno sodišče je tudi ugotovilo, da kljub dejstvu, da je družba Tulliallan poudarila, da so njene prejšnje znamke „skoraj edinstvene“ in da imajo „velik in izključen“ ugled, ni predložila posebnih dokazov, s katerimi bi podprla trditev, da bi uporaba spornih znamk zmanjšala privlačnost njenih prejšnjih znamk.¹⁰

22. Splošno sodišče je v točki 45 izpodbijanih sodb ugotovilo, da „[t]o, da se lahko drugemu gospodarskemu subjektu dovoli uporaba znamke, ki vsebuje izraz ‚burlington‘, za proizvode, ki so podobni tistim, ki so naprodaj v londonski prodajni galeriji [pritožnice], v očeh povprečnega potrošnika samo po sebi ne more škodovati tržni privlačnosti tega kraja. Kot je sicer pojasnilo Sodišče v [sodbi z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], je namreč ta lastnost tesno povezana s tržnimi ‚različnimi storitvami‘, ki jih opravijo najemniki trgovin v tej galeriji, in ne izključno z imenom zadnjenavedene, pri čemer je to ime enako, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, imenom drugih krajev, ki so tudi zelo znani in so blizu te galerije, kot sta Burlington Gardens ali Burlington House.“

23. Splošno sodišče je glede zatrjevane kršitve postopka v zvezi z izpodbijanimi odločbami ugotovilo, da so pristojni organi EUIPO upoštevali pripombe družbe Tulliallan in da je zato treba to trditev zavrniti kot neutemeljeno.

⁹ Glej točko 34 izpodbijanih sodb.

¹⁰ Glej točko 44 izpodbijanih sodb.

24. V zvezi z drugim tožbenim razlogom je Splošno sodišče zavrnilo trditev družbe Tulliallan, da odbor za pritožbe sploh ni obrazložil, zakaj je zavrnil njeno trditev glede kršitve člena 8(4) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega je Splošno sodišče ugotovilo, da v postopku pred oddelkom za ugovore družba Tulliallan kot stranka, ki vloga ugovor ob uveljavljanju kršitve člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ni navedla pravnih ali dejanskih okoliščin, ki so potrebne za dokazovanje, da so bili pogoji v zvezi z uporabo te določbe pravilno izpolnjeni. To sodišče je tudi ugotovilo, da je družba Tulliallan pred odborom za pritožbe trdila le, da „ostaja pri trditvah, ki jih je predložila oddelku za ugovore“, ne da bi te trditve dodatno z dejstvi ali pravno podprla. Splošno sodišče je v točki 62 izpodbijanih sodb ugotovilo, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da družba Tulliallan ni dokazala, da so bili pogoji za utemeljenost tožbe zoper zavajajoče označevanje pravilno izpolnjeni, in je zato drugi tožbeni razlog zavrnilo.

25. Glede tretjega tožbenega razloga, ki se nanaša na verjetnost zmede v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, je Splošno sodišče menilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da si storitve družbe Tulliallan in proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka, niso podobni. Natančneje, Splošno sodišče je glede storitev prodaje na drobno iz razreda 35 ugotovilo, da morajo biti glede na – med drugim – točko 50 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), proizvodi, ki so naprodaj, natančno določeni. Po mnenju Splošnega sodišča, ker proizvodi, ki so lahko naprodaj v različnih trgovinah, ki so v prodajni galeriji, kot je Burlington Arcade, niso natančno navedeni, ni nobene povezave med temi trgovinami in proizvodi, ki so zajeti s spornimi znamkami, saj opredelitev, ki jo je v tem primeru podala družba Tulliallan glede „luksuznih proizvodov“, ne zadostuje za natančno določitev, za katere proizvode gre. Splošno sodišče je odločilo, da ob tem, da proizvodi niso natančno določeni, ni mogoče ugotoviti podobnosti ali komplementarnosti med storitvami, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in proizvodi, na katere se nanašajo prijavljene znamke. Splošno sodišče je zavrnilo trditev družbe Tulliallan, da za storitve prodajnih galerij ni nujno, da se natančno določijo zadevni proizvodi, saj glede na besedilo razreda 35 pojem storitve prodaje na drobno, kakor ga je razložilo Sodišče v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), vsebuje tudi storitve prodaje, ki jih ponuja prodajna galerija. Navedeno sodišče je tako ugotovilo, da je glede na to, da eden od nujnih pogojev, navedenih v členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ni izpolnjen, treba tretji tožbeni razlog in tožbo v celoti zavriniti.

A. Predlogi strank in postopek pred Sodiščem

26. Družba Tulliallan s pritožbami Sodišču predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijane sodbe;
- razveljavi izpodbijane odločbe ali podredno zadeve vrne v razsojanje Splošnemu sodišču v skladu s sodbo Sodišča;
- plačilo stroškov naloži EUIPO in družbi BF.

27. Družba BF Sodišču predlaga, naj:

- pritožbe zavrne;
- družbi Tulliallan naloži plačilo stroškov, ki jih je imela družba BF v zvezi s postopki pred Sodiščem in Splošnim sodiščem, ter stroškov, ki so nastali v zvezi s postopkom pred odborom za pritožbe.

28. EUIPO Sodišču predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijane sodbe v delu, v katerem so z njimi zavrjene zahteve družbe Tulli Allan na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in treh prejšnjih britanskih znamk št. 2314 342, št. 2314 343 in št. 2330 341;
- v preostalem pritožbe zavrne;
- odredi, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

29. S sklepom predsednika Sodišča z dne 12. junija 2018 so bile zadeve C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P in C-158/18 P združene za ustni postopek in izdajo sodbe.

30. Pisna stališča so predložili družbi Tulli Allan in BF ter EUIPO. Družbi Tulli Allan in BF ter EUIPO so se udeležili obravnave, ki je pred Sodiščem potekala 10. aprila 2019.

IV. Pritožbe

31. Družba Tulli Allan v utemeljitev pritožb navaja tri pritožbene razloge, ki temeljijo, prvič, na kršitvi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, drugič, kršitvi člena 8(4) te uredbe in, tretjič, kršitvi člena 8(1)(b) te uredbe.

32. Kot je prosilo Sodišče, se bom v teh sklepnih predlogih osredotočil na prvi in tretji pritožbeni razlog.

A. Prvi pritožbeni razlog

33. Prvi pritožbeni razlog družbe Tulli Allan ima v bistvu dva dela. Družba Tulli Allan trdi, prvič, da je Splošno sodišče kršilo člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 in, drugič, da je pri izpodbijanih sodbah podana kršitev postopka.

1. Kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

a) Trditve strank

34. Družba Tulli Allan trdi, da je Splošno sodišče v točkah od 27 do 35 izpodbijanih sodb ugotovilo, da je odbor za pritožbe napačno odločil, da se za storitve prodajne galerije ne uporablja pojem storitev prodaje na drobno iz razreda 35.¹¹ Meni, da je Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da ugled njenih prejšnjih znamk za zagotavljanje storitev prodajne galerije ni bil omejen na ozko kategorijo trgovcev na drobno, ki so iskali prostor v galeriji, temveč se je razširil na kupce blaga, ki so ga ti trgovci nato prodajali. Družba Tulli Allan meni, da je Splošno sodišče vseeno naredilo napako pri opredelitvi ugleda prejšnjih znamk, ko je v točki 34 izpodbijanih sodb ugotovilo, da ta ugled storitev prodajne galerije spada v pojem „storitve prodaje na drobno“ v smislu sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

¹¹ V zvezi s tem je Splošno sodišče v točki 34 izpodbijanih sodb presodilo, da glede na besedilo razreda 35 pojem storitve prodaje na drobno, kakor ga je razlagalo Sodišče v sodbi z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, točka 34), vsebuje tudi storitve prodaje, ki jih ponuja prodajna galerija.

35. Družba Tulli Allan meni, da je v tem primeru bistveno, da Sodišče upošteva, da je bil iz dokazov o ugledu, ki jih je predložila odboru za pritožbe in Splošnemu sodišču, razviden njen posebno trden ugled prestižne, specializirane prodajne galerije, osredotočene na prestižne proizvode, kot so nakit, usnjeni izdelki in dišave. Poleg tega družba Tulli Allan trdi, da so dokazi, predloženi odboru za pritožbe in Splošnemu sodišču, jasno pokazali, da so bile prejšnje znamke „skoraj edinstvene“.

36. Ker naj bi Splošno sodišče prej priznalo, da imajo prejšnje znamke ugled,¹² in glede na dokaze o obsegu tega ugleda družba Tulli Allan meni, da bi moralo Splošno sodišče v splošni oceni ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 42), ugotoviti, da bo upoštevena javnost povezala prejšnje in sporne znamke.

37. Družba Tulli Allan meni, da sta za storitve prodajne galerije, v nasprotju s storitvami upravljanja z nepremičninami, potrebni interakcija s končnimi potrošniki proizvodov, ki se prodajajo v trgovinah, in ciljna usmerjenost vanje: poslovanje ponudnika storitev galerije in poslovanje trgovin v tej galeriji sta neločljivo povezana. Trdi, da lahko prestižna galerija, kot je Burlington Arcade družbe Tulli Allan, pritegne visoke najemnine tako, da zbere trgovce na drobno, ki zagotavljajo ustrezne vrste prestižnih proizvodov, in jim zagotovi podporo, ki v galerijo privablja kupce. V skladu s tem naj bi bilo na eni strani jasno razvidno, da trgovec na drobno in njegovi proizvodi zaradi povezanosti z galerijo Burlington Arcade pridobijo prestiž, in na drugi strani, da bi povprečni potrošnik prejšnje znamke z besedo „Burlington“ povezoval z zagotavljanjem tega prestižnega blaga na drobno, zlasti proizvodov, kot so nakit, usnjeni izdelki in dišave, po katerih je galerija Burlington Arcade v skladu z dokazi še posebej znana.

38. Družba Tulli Allan meni, da bi Splošno sodišče na podlagi lastnih ugotovitev o ugledu (in dokazov o ugledu, predloženih odboru za pritožbe in Splošnemu sodišču) lahko prišlo edino do sklepa, da bi povprečni potrošnik prejšnje znamke povezal s spornimi znamkami. Vendar naj Splošno sodišče povezave sploh ne bi ugotovilo, temveč naj bi se ukvarjalo z oškodovanjem razlikovalnega značaja in neupravičenim izkoriščanjem.

39. V zvezi z vprašanjem oslavitve in neupravičenega izkoriščanja družba Tulli Allan meni, da je Splošno sodišče v točkah od 36 do 44 izpodbijanih sodb napačno ugotovilo, da ni zagotovila potrebnih dokazov o oslavitvi in neupravičenem izkoriščanju.

40. Družba Tulli Allan trdi, da imetniku prejšnje znamke za namene člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega škodovanja njegovi znamki. Zahtevalo naj bi se, da imetnik prejšnje znamke dokaže, da obstaja resno tveganje za nastanek take škode v prihodnosti.¹³ Meni, da je Splošno sodišče raven dokazovanja postavilo višje, kot je potrebno v skladu s sodno prakso.

41. Prvič, Splošno sodišče naj bi v točki 45 izpodbijanih sodb dejansko ugotovilo, da zaradi uporabe besede „Burlington“ s strani tretje stranke za podobne proizvode, kot so naprodaj v galeriji Burlington Arcade družbe Tulli Allan, *nikoli* ne bi prišlo do oškodovanja razlikovalnega značaja prejšnjih znamk, ker je „tržna privlačnost“ galerije povezana tudi z najemniki trgovin v njej. Družba Tulli Allan meni, da to ni v skladu z odločitvijo v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) o oškodovanju razlikovalnega značaja *prejšnjih znamk*. V zvezi s tem družba Tulli Allan trdi, da ugled znamk trgovin v galeriji ni pomemben za obravnavano vprašanje in da ga Splošno sodišče ne bi smelo upoštevati.

¹² Glej točko 27 izpodbijanih sodb.

¹³ Sodbi z dne 10. maja 2012, Rubinstein in L'Oréal/UUNT (C-100/11 P, EU:C:2012:285, točka 93), ter z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točke 38, 76 in 77).

42. Drugič, Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo upoštevnih dokazov, ki so bili predloženi temu sodišču in odboru za pritožbe in ki naj bi zadostili zahtevam Sodišča v sodbah z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točki 76 in 77), ter z dne 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/UUNT (C-383/12 P, EU:C:2013:741, točka 44).

43. Družba Tulliallan meni, da so storitve „povezovanja“ prodajne galerije, ki so zajete s prejšnjimi znamkami, dejansko podobne proizvodom, ki jih prodajajo trgovci na drobno, združeni v tej galeriji, zaradi tesne gospodarske povezave med storitvami ponudnika storitev galerije in izdelki, ki so naprodaj v galeriji. Poleg tega naj bi povprečni potrošnik zaradi velikega ugleda prejšnjih znamk v povezavi z zagotavljanjem prestižnih proizvodov, zlasti nakita, usnjenih izdelkov in dišav, v tem primeru dojemal, da takšne proizvode, ki jih dobavlja tretja stran, zagotavlja družba Tulliallan oziroma da se prodajajo z dovoljenjem te družbe. S tem naj bi bile prejšnje znamke neizogibno oslABLJENE, saj naj bi se zmanjšala ekskluzivnost galerije Burlington Arcade v očeh povprečnega potrošnika in tudi ožje, med dejanskimi in potencialnimi „maloprodajnimi“ strankami družbe Tulliallan. Družba Tulliallan meni, da so si prejšnje in sporne znamke tako podobne, da bi lahko povzročile zmedo, ter da bi morala v takih primerih po analogiji s stališčem glede „zveze“ iz točke 57 sodbe z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), iz ugotovitve o podobnosti, ki lahko povzroči zmedo, nujno slediti ugotovitve o „neupravičenem izkoriščanju“.

44. Družba BF in EUIPO predlagata, naj se ta pritožbeni razlog zavrne.

b) Presoja

45. Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 določa, da se „[...] ob ugovoru imetnika prejšnje registrirane blagovne znake [...] blagovna znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki, ne glede na to, ali so blago ali storitve, za katere je vložena prijava, enake, podobne ali niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če blagovna znamka v primeru prejšnje blagovne znamke EU v Uniji ali v primeru prejšnje nacionalne blagovne znamke v zadevni državi članici uživa ugled in če bi se z neupravičeno uporabo blagovne znamke, za katero je vložena prijava, na nepošten način izkoriščal ali oškodoval razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke“.

46. Uporaba člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 je odvisna od izpolnjevanja treh kumulativnih pogojev.¹⁴ Prvič, zadevni znaki morajo biti enaki ali podobni. Drugič, prejšnja znamka, ki je navedena v utemeljitev ugovora, mora imeti ugled. Nazadnje, obstajati mora tveganje, da bi nekdo z neupravičeno uporabo znaka, za katerega se zahteva, da se registrira kot znamka, nepošteno izkoriščal ali oškodoval razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.¹⁵

47. Kar zadeva prvi pogoj, medtem ko za člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 velja pogoj ugotovitve stopnje podobnosti med zadevnima znakoma, ki lahko v zavesti upoštevnih javnosti povzroči verjetnost zmede glede njiju, se, nasprotno, kot pogoj za uporabo odstavka 5 tega člena obstoj take verjetnosti ne zahteva. V zvezi s tem je Sodišče v sodbi z dne 10. decembra 2015, El Corte Inglés/UUNT (C-603/14 P, EU:C:2015:807, točka 42), ugotovilo, da člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 zahteva zgolj, da obstoječa podobnost upoštevnih javnosti lahko pripelje do tega, da povezuje zadevna znaka, kar pomeni, da med njima vzpostavi povezavo, ne zahteva pa, da bi ta podobnost javnosti lahko pripeljala do tega, da bi ta znaka zamenjevala.

48. Družba Tulliallan meni, da je Splošno sodišče storilo napako, ker ni ugotovilo, da bi upoštevnih javnost povezala prejšnje in sporne znamke.

¹⁴ Sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 54). Glej tudi točko 20 izpodbijanih sodb.

¹⁵ Sodba z dne 16. januarja 2018, Starbucks/EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, neobjavljena, EU:T:2018:4, točka 75).

49. Menim, da je trditev družbe Tulliallan, da Splošno sodišče ni preučilo, ali bo upoštevana javnost vzpostavila povezavo med obravnavanima znakoma, pravilna. Splošno sodišče je namreč po ugotovitvi, da ugled prejšnjih znamk ni sporen¹⁶ in da se družba Tulliallan lahko sklicuje na varstvo ugleda prejšnjih znamk za storitve iz razreda 35,¹⁷ vključno s storitvami prodaje, ki jih ponuja prodajna galerija,¹⁸ zgolj opozorilo na sodno prakso v zvezi z zahtevo po takšni povezavi, ugotovilo, da je odbor za pritožbe v izpodbijanih odločbah navedel, da med zadevnimi znamkami ni povezave,¹⁹ in nato preučilo, ali bi z uporabo znamk, katerih registracija se zahteva, prišlo do neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnjih znamk.

50. Čeprav se strinjam s trditvijo družbe Tulliallan, da Splošno sodišče v zvezi z vprašanjem povezave ni podalo nobene ugotovitve,²⁰ pa glede na to, da je vzpostavitev povezave med obravnavanima znakoma samo prvi od treh kumulativnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009, neobstoj te preučitve sam po sebi ne zadostuje za ugotovitev, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, če eden od preostalih dveh pogojev ni izpolnjen.²¹ Ker se je štel, da je drugi od treh kumulativnih pogojev v zvezi z ugledom prejšnjih znamk izpolnjen,²² je treba torej preučiti trditev družbe Tulliallan, da je Splošno sodišče naredilo napako v točkah od 36 do 45 izpodbijanih sodb, ko je ugotovilo, da ta družba ni zagotovila dokazov, potrebnih za ugotovitev, da bi znamka, katere registracija se zahteva, lahko neupravičeno izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk.²³

51. Kar zadeva dokazni standard v zvezi s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009, imetniku prejšnje znamke v skladu z ustaljeno sodno prakso za upravičenje do varstva, ki ga zagotavlja ta določba, ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega škodovanja njegovi znamki v smislu te določbe. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati, da obstaja resno tveganje take škode v prihodnosti.²⁴

16 Glej točko 27 izpodbijane sodbe, ki določa, da „iz dokumentov iz spisa izhaja, da so prejšnje znamke [družbe Tulliallan], ki označujejo storitve iz razredov 35 in 36, velikemu delu javnosti upoštevnega trga poznane kot ime v Združenem kraljestvu zelo znane prodajne galerije, ki je v centru Londona in v kateri so različni prestižni butik. Ker stranke temu ugledu prejšnjih znamk [družbe Tulliallan] niso nasprotovale, se v tem primeru nazadnje postavlja vprašanje, ali ta ugled dejansko velja za storitve iz razreda 35, za katere so bile prejšnje znamke registrirane, tako da lahko [družba Tulliallan] varstvo zadevnega ugleda zakonito izkoristi.“

17 Glej točko 35 izpodbijanih sodb.

18 Glej točko 34 izpodbijanih sodb.

19 Glej točko 36 izpodbijanih sodb.

20 V zvezi s tem ne zadostuje navajanje sodne prakse o tem področju, ne da bi jo uporabili glede na dejansko stanje in okoliščine v obravnavanih primerih.

21 Obstoj povezave v očeh javnosti je torej nujen pogoj v skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009, vendar sam po sebi ne zadošča. Glej v tem smislu sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točki 31 in 32).

22 Glej točko 27 izpodbijanih sodb. Naj opozorim, da družba Tulliallan oporeka ugotovitvam Splošnega sodišča o obsegu ugleda svojih prejšnjih znamk. Družba Tulliallan v zvezi s svojim ugledom meni, da bi povprečni potrošnik prejšnje znamke „Burlington“ povezoval z zagotavljanjem prestižnega maloprodajnega blaga, zlasti nakita, usnjenih izdelkov in dišav, po katerih je galerija Burlington Arcade v skladu z dokazi še posebej znana, in ne zgolj, kot je ugotovilo Splošno sodišče v točki 34 izpodbijanih sodb, da njen ugled prodajne galerije spada v okvir „storitev prodaje na drobno“ v smislu sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

23 V členu 8(5) Uredbe št. 207/2009 so navedene tri vrste nevarnosti, in sicer, da uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga, prvič, škoduje razlikovalnemu značaju prejšnje znamke, drugič, škoduje ugledu prejšnje znamke ali, tretjič, neupravičeno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. V točki 92 sodbe z dne 20. septembra 2017, The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702), je Sodišče ugotovilo, da se presoja različnih vrst nevarnosti za prejšnjo znamko v skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2007 opravi v okviru preizkusa, katerega merila se nujno ne prekrivajo. V zvezi s tem je treba obstoj nevarnosti, da bo prišlo do kršitev v obliki oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je ta znamka registrirana, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Obstoj kršitve, ki pomeni neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke, kadar je prepovedana korist, ki jo ima od te znamke imetnik poznejše znamke, pa je treba presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je prijavljena registracija poznejše znamke, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Naj opozorim, da družba Tulliallan sprejema, da je Splošno sodišče, čeprav se njegovo izražanje v izpodbijanih sodbah osredotoča na neupravičeno izkoriščanje, upoštevalo tudi oslabitev, to je oškodovanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnjih znamk.

24 Sodba z dne 10. maja 2012, Rubinstein in L'Oréal/UUNT (C-100/11 P, EU:C:2012:285, točka 93 in navedena sodna praksa).

52. Menim, da družba Tulliallan ni dokazala, da je Splošno sodišče v točki 44 izpodbijanih sodb zahtevalo dokaze o obstoju dejanskega in sedanjega škodovanja prejšnjim znamkam. Iz konkretnega sklicevanja na merila iz točke 43 sodbe z dne 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/UUNT (C-383/12 P, EU:C:2013:741), v točki 44 izpodbijanih sodb izhaja, da je Splošno sodišče zgolj zahtevalo dokaz obstoja resne nevarnosti škodovanja.²⁵

53. V zvezi z vprašanjem, ali Splošno sodišče ni upoštevalo in pravilno analiziralo predloženih dokazov v zvezi s kršitvijo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, je treba opozoriti, da je to sodišče v točki 27 izpodbijanih sodb ugotovilo, da so prejšnje znamke družbe Tulliallan, ki označujejo storitve iz razredov 35 in 36, velikemu delu javnosti upoštevnega trga poznane kot ime v Združenem kraljestvu zelo znane prodajne galerije, ki je v centru Londona in v kateri so različni prestižni butik. Vprašanje, ki se je postavilo, pa je bilo, ali se ta ugled nanaša na storitve iz razreda 35, za katere so bile prejšnje znamke registrirane, tako da bi družba Tulliallan lahko izkoristila varstvo zadevnega ugleda.

54. Splošno sodišče je v točkah 34 izpodbijanih sodb ugotovilo, da pojem storitve prodaje na drobno, kakor ga je razložilo Sodišče v sodbi z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), vsebuje tudi storitve v zvezi s prodajo, ki jih ponuja prodajna galerija, kakršne so storitve družbe Tulliallan v zvezi s prodajo, ki jo opravljajo najemniki v galeriji.²⁶ V zvezi s tem lahko družba Tulliallan upravičeno trdi, da bi znamke, katerih registracija se zahteva, lahko neupravičeno izkoriščale ali oškodovale razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

55. Kot je Splošno sodišče pravilno ugotovilo v točki 39 izpodbijanih sodb, mora imetnik prejšnje znamke oziroma znamk vseeno dokazati, da je škodovanje tem znamkam mogoče predvideti. Tako kot pri vprašanju obstoja „povezave“ med zadevnimi znamkami je treba poleg tega tveganje škodovanja tudi celovito oceniti,²⁷ vključno z dejavniki iz sodbe z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 42).²⁸

56. Ti dejavniki vključujejo stopnjo podobnosti med nasprotujočimi si znamkami, naravo proizvodov ali storitev, za katere so nasprotujoče si znamke registrirane, vključno s stopnjo podobnosti ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevnim segmentom javnosti, intenzivnost ugleda prejšnje znamke, stopnjo razlikovalnega značaja prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo, in obstoj verjetnosti zmede v javnosti.²⁹

57. Vendar je mogoče ugotoviti, da je bila zadevna beseda v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), izmišljena beseda, ki je bila v očeh javnosti tesno povezana z vlagateljem zahtevka v tem postopku, to je družbo Intel Corporation Inc., ter z računalniki in z njimi povezanimi proizvodi in storitvami, ki jih je zagotavljala. Nasprotno pa beseda „Burlington“ v angleškem jeziku ni tako neobičajna in pomeni različna geografska poimenovanja in celo trgovske

²⁵ Glej tudi točko 39 izpodbijanih sodb.

²⁶ Kot je navedeno v točki 94 in naslednjih teh sklepnih predlogov, imam resne pomisleke v zvezi s pravilnostjo te ugotovitve Splošnega sodišča. Toda ker družba Tulliallan te ugotovitve ni ustrezno izpodbijala niti EUIPO ali družba BF nista vložila nasprotne pritožbe v zvezi z njo, mora za namene te pritožbe obveljati.

²⁷ Glej sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 79), v kateri je Sodišče pozvalo k celoviti presoji.

²⁸ Ti dejavniki ne zadoščajo, da se dokaže, da uporaba poznejše znamke neupravičeno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma bi izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Glej sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 80).

²⁹ Sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točke 42, 79 in 80).

oznake v več angleško govorečih državah.³⁰ Tako se beseda „Burlington“ pojavlja v imenu različnih mest in krajev v ZDA in Kanadi. Burlington Road je zelo znana cesta v bližini središča Dublina in beseda „Burlington“ se seveda pojavlja v imenih drugih znanih krajev v bližini galerije družbe Tulliallan v Londonu, kot sta Burlington Gardens in Burlington House.³¹

58. Vseeno lahko priznamo, da je beseda „Burlington“ dovolj neobičajna, da bi upoštevni segment javnost z njo lahko povezal prejšnjo znamko oziroma znamke in znamko oziroma znamke, katerih registracija se zahteva, čeprav jih ta razred oseb ne zamenjuje ali jih vsaj verjetno ne bi zamenjal.³²

59. Vendar kot je Sodišče ugotovilo v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točke od 69 do 71), in kot sem že navedel v točki 50 teh sklepnih predlogov, obstoj takšne povezave sam po sebi ne zadostuje za ugotovitev verjetnosti, da bo s sedanjo ali prihodnjo uporabo poznejše znamke prišlo do neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke. Kot je bilo poudarjeno v točki 71 sodbe z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), obstoj povezave med nasprotujočima si znamkama ne pomeni, da imetniku prejšnje znamke ni treba predložiti dokazov o dejanskem in sedanjem škodovanju njegovi znamki ali o resnem tveganju za takšno škodovanje v prihodnosti.

60. Glede tega bistvenega vprašanja se strinjam z ugotovitvijo Splošnega sodišča iz točk 44 in 45 izpodbijanih sodb, da družba Tulliallan dejansko ni dokazala tveganja za škodovanje. Do te ugotovitve sem prišel iz teh razlogov.

61. Prvič, kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 45 izpodbijanih sodb, je tržna privlačnost galerije tesno povezana s storitvami, ki jih opravljajo najemniki galerije, in ne zgolj z imenom galerije.³³ Opozorilo je tudi, da je to ime povezano z drugimi zelo znanimi kraji v bližini galerije, kot je Burlington Gardens. Torej za razliko od položaja v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), kjer je bila, če ponovim, beseda izmišljena in v javnosti tesno povezana s proizvodi in storitvami vlagatelja zahtevka, beseda „Burlington“ ni izmišljena. Kot sem poleg tega že ugotovil, se uporablja kot krajevno ime v Združenem kraljestvu, na Irskem, v ZDA in Kanadi, uporablja pa jo tudi vrsta različnih proizvajalcev in ponudnikov storitev.

62. V nasprotju s trditvami družbe Tulliallan menim, da dejstvo, da se tudi drugi zelo znani kraji blizu galerije Burlington Arcade imenujejo „Burlington“, ni nepomembno. Tak dejavnik je pomemben kot del celovite presoje in lahko kaže na to, da se ob poznejših znamkah misel na prejšnje znamke ne sproži tako hitro in močno, s čimer se zmanjša verjetnost, da bo sedanja ali prihodnja uporaba poznejših znamk neupravičeno izkoriščala ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk.³⁴

63. Drugič, kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 45 izpodbijanih sodb, to, da se lahko drugemu gospodarskemu subjektu dovoli uporaba znamke, ki vsebuje izraz „Burlington“, za proizvode, ki so podobni tistim, ki so naprodaj v prodajni galeriji družbe Tulliallan, samo po sebi ne kaže na veliko tveganje za škodovanje ugledu njenih znamk ob tem, da je tržna privlačnost galerije tesno povezana z ugledom in slovesom najemnikov galerije in storitvami, ki jih opravljajo.³⁵ Kot sem že priznal, bi

30 Preprosto spletno iskanje pokaže, da je v ZDA več trgovin na drobno z imenom „Burlington“. Poleg tega sem našel tudi zdravstveni center v Parizu v Franciji, ki ima v imenu besedo „Burlington“.

31 Ta dejstva kažejo, da izraz „Burlington“ ni niti edinstven niti razlikovalen sam po sebi.

32 Sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 30). Vendar naj opozorim, da Splošno sodišče v tem postopku ni ugotovilo takšne povezave.

33 V nasprotju z navedbami družbe Tulliallan torej menim, da ta ugotovitev dejanskega stanja s strani Splošnega sodišča ni nepomembna.

34 Glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točki 67 in 68).

35 Družba Tulliallan meni, da ugled znamk trgovin v galeriji ni pomemben za obravnavano vprašanje in da ga Splošno sodišče ne bi smelo upoštevati. S tem se strinjam. Vendar je treba poudariti, da je Splošno sodišče – po mojem mnenju pravilno – ugotovilo zgolj, da je za namene člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 pomembna prejšnja znamka in ne druga vprašanja ali dejstva, kot so blago in storitve najemnikov galerije, ki ne sodijo v ta okvir.

povprečni potrošnik besedo „Burlington“, uporabljeno v zvezi z modnimi artikli, ki jih proizvaja družba BF, morda lahko povezal z londonsko prodajno galerijo družbe Tulli Allan. Toda zelo malo verjetno je, da bi to dejstvo samo po sebi povzročilo spremembo ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov in storitev, za katere so bile registrirane prejšnje znamke, zaradi posledične uporabe poznejših znamk.³⁶ Tudi če trditve družbe Tulli Allan sprejmemo v največji možni meri, ni veliko razlogov za domnevo, da bi na primer londonskega potrošnika visokokakovostnega blaga, ki je pozoren na znamke in ki bi v drugih trgovinah na drobno naletel na modne artikle ali drugo blago z imenom „Burlington“, to odvrnilo od obiskovanja galerije družbe Tulli Allan.

64. Zato menim, da je treba to trditev zavrniti kot neutemeljeno.

2. Kršitev postopka

65. Družba Tulli Allan meni, da je Splošno sodišče v točki 46 izpodbijanih sodb napačno uporabilo pravo, ko je njeno trditev, da je v izpodbijanih odločbah prišlo do napake, ker odbor za pritožbe ni upošteval njenih stališč, zavrnilo kot neutemeljeno.

66. Tu zadostuje ugotovitev, da družba Tulli Allan v bistvu ponavlja trditev, ki jo je že predložila Splošnemu sodišču, ne da bi navedla, na kakšen način je to sodišče v svojem odgovoru na to trditev v točki 46 izpodbijanih sodb napačno uporabilo pravo.

67. Kot izhaja iz člena 256(1), drugi pododstavek, PDEU in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije, je pritožba omejena na pravna vprašanja. V skladu s členom 169(2) Poslovnika Sodišča je treba v okviru pravnih razlogov in trditev, navedenih v pritožbi, natančno opredeliti izpodbijane dele obrazložitve odločbe Splošnega sodišča. Te zahteve ne izpolnjuje pritožba, v kateri so le ponovljeni tožbeni razlogi in trditve, ki so bili predstavljeni že pred Splošnim sodiščem, ne vsebuje pa obrazložitve, v kateri bi bila pojasnjena zatrjevana napačna uporaba prava v izpodbijani sodbi.³⁷

68. To trditev je zato treba zavrniti kot nedopustno.

69. Tako menim, da bi moralo Sodišče prvi pritožbeni razlog zavrniti kot delno neutemeljen in delno nedopusten.

B. Tretji pritožbeni razlog

1. Trditve strank

70. Družba Tulli Allan v svojem tretjem pritožbenem razlogu trdi, da je Splošno sodišče kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 glede verjetnosti zmede.

71. Družba Tulli Allan ugotavlja, da je Sodišče v točki 48 sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ugotovilo, da zahteva iz sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), da mora prijavitelj znamke za „storitve trgovine na drobno“ natančno določiti, na katero blago ali vrste blaga se te storitve nanašajo, ne velja za znamke, ki so bile registrirane pred razglasitvijo zadnjenavedene sodbe. Družba Tulli Allan meni, da bi se morala sodba z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ki temelji na načelu pravne varnosti, enako uporabljati za specifikacije, ki so bile objavljene na datum sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ali ki so bile zgolj vložene in za

³⁶ Glej sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 77).

³⁷ Sodba z dne 21. marca 2019, Eco-Bat Technologies in drugi/Komisija (C-312/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:235, točki 31 in 35).

katere EUIPO³⁸ v obdobju preverjanja po zadnjenavedeni sodbi ni zahteval prilagoditev. Družba Tulli Allan trdi, da bi bilo neskladno s pravno varnostjo, če bi na dan prijavitelje za registracijo, ki so zadostili zahtevam EUIPO v zvezi z registracijo njihovih znamk, med vložitvijo in odobritvijo retroaktivno vplivala odločitev Sodišča, ki je zadevala te pravice.³⁹

72. Družba Tulli Allan trdi tudi, da je Splošno sodišče vsekakor napačno analiziralo sodbo z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, točke od 48 do 51). Meni, da je področje uporabe te zadeve zelo omejeno, saj je zadevala storitve prodaje na drobno in zahteve po opredelitvi teh storitev. Zadevna zahteva naj se ne bi uporabljala za registracije za storitve nakupovalnih galerij. Zato naj družbi Tulli Allan ne bi bilo treba natančno opredeliti blaga, na katerega se nanašajo storitve prodajne galerije.

73. Družba Tulli Allan podredno trdi tudi, da je Splošno sodišče, če se sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), uporablja tudi za njene prejšnje znamke, naredilo napako pri ugotovitvi, da ta sodba nujno preprečuje ugotovitev podobnosti, ki lahko povzroči zmedo. V skladu s trditvami družbe Tulli Allan sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ne uveljavlja takšne omejitve: zagotavlja smernice za obliko registracije, ki bi olajšala analizo podobnosti, ki lahko povzroči zmedo; imetniku prejšnjih znamk pa ne preprečuje uporabe varstva iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v zvezi s poznejšo registracijo, ki je tako podobna, da bi lahko povzročila zmedo.

74. Družba Tulli Allan torej meni, da bi moralo Splošno sodišče ugotoviti, da sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ne prepoveduje ugotovitve podobnosti, ki lahko povzroči zmedo, v obravnavanih primerih in da je bila ta ugotovitev odbora za pritožbe napačna. Splošno sodišče naj „bi zato moralo opraviti analizo podobnosti zadevnih znamk, ne da bi nanjo vplivala“ sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ali vrniti zadevo odboru za pritožbe, da bi opravil to analizo.

75. EUIPO meni, da je pritožbeni razlog, ki temelji na členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, kar zadeva tri prejšnje britanske znamke, glede na sodbo z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), utemeljen. Vendar meni, da je ta pritožbeni razlog neutemeljen, kar zadeva prejšnjo znamko Evropske unije.

76. Družba BF in EUIPO predlagata, naj se ta pritožbeni razlog zavrne.

2. Presoja

a) Uporaba sodbe Praktiker racione temporis

77. Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da se znamka ne registrira, če ob ugovoru imetnika prejšnje znamke obstaja verjetnost zmede.

³⁸ UUNT (v takratni obliki).

³⁹ Družba Tulli Allan opozarja, da je pomen sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750) v tem, da so bile tri od znamk iz te zadeve britanska znamka št. 2314342, britanska znamka št. 2314343 in britanska znamka št. 2330341 registrirane pred sodbo z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), tako da zanje nikakor ne veljajo zahteve iz sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). Za četrto znamko – figurativno znamko Evropske unije št. 3618857 – je rok za ugovor potekel do datuma, ko je bila izrečena sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), in znamka je bila nato podeljena 16. oktobra 2006. V skladu s razlogi politike, na katerih temelji sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), se trdi, da je pravilna razlaga sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), da se sodba z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ne uporablja niti za to znamko Evropske unije.

78. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da za namene uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 verjetnost zmede predpostavlja hkrati enakost ali podobnost znamke, katere registracija se zahteva, in prejšnje znamke ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo, in proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana, ter da gre pri tem za kumulativna pogoja.⁴⁰

79. Splošno sodišče je v točki 70 izpodbijanih sodb opozorilo, da morajo biti za storitev prodaje na drobno iz razreda 35 proizvodi, ki so naprodaj, natančno določeni. Ker družba Tulliallan ni natančno določila proizvodov, ki so predmet njenih „storitev prodajne galerije“, je Splošno sodišče v skladu s sodbo z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ugotovilo, da ni mogoče ugotoviti podobnosti med storitvami prejšnjih znamk in proizvodi, ki so zajeti z znamkami, katerih registracija se zahteva, zato je njen tožbeni razlog na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in verjetnosti zmede zavrnilo.

80. Sodišče je v točkah 49 in 50 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ugotovilo, da ni treba konkretno določiti storitve ali storitev, da bi registrirali znamko, ki zajema storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno. Za opredelitev teh storitev nasprotno zadostuje uporaba splošnih izrazov, kot je „povezovanje različnih proizvodov, ki omogoča stranki, da si jih udobno ogleda in kupi“. Vendar je Sodišče poudarilo, da mora prijavitelj znamke *vseeno natančno določiti blago ali vrste blaga, na katero se te storitve nanašajo*. Iz te odločitve je razvidno, da je natančna določitev blaga ali vrste blaga obvezna in v nasprotju s trditvami družbe Tulliallan ne gre zgolj za praktičnost.⁴¹

81. Področje uporabe *ratione temporis* sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), je bilo omejeno s točkama 45 in 46 sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), v katerih je Sodišče ugotovilo, da se zaradi skladnosti z načeloma pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj sodna praksa, ki izhaja iz točk 49 in 50 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), nanaša zgolj na *zahteve za registracijo znamk Evropske unije* in ne zadeva obsega varstva znamk, že registriranih ob razglasitvi te sodbe. Sodišče je v skladu s tem ugotovilo, da sodna praksa, ki izhaja iz sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ne vpliva na obseg varstva znamke, ki je bila registrirana pred razglasitvijo te sodbe, ker zadeva samo nove zahteve za registracijo znamk Evropske unije.⁴²

82. Menim, da je glede na to, da so bile vse tri prejšnje znamke v obravnavani zadevi, to je britanska znamka št. 2314342, britanska znamka št. 2314343 in britanska znamka št. 2330341,⁴³ registrirane leta 2003 – to je pred razglasitvijo sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) – iz sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),⁴⁴ razvidno, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ko je v točki 70 izpodbijanih sodb navedlo, da mora družba Tulliallan natančno določiti proizvode ali vrste proizvodov, na katere se nanašajo storitve prodaje na drobno iz razreda 35. Poleg tega je Splošno sodišče v točki 71 izpodbijanih sodb napačno ugotovilo, da ker zadevni proizvodi ali vrste proizvodov niso natančno določeni, ni mogoče ugotoviti podobnosti ali komplementarnosti med storitvami, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in proizvodi, na katere se nanaša znamka, katere registracija se zahteva.

40 Sodba z dne 20. septembra 2017, The Tea Board/EUIPO (od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, točka 47 in navedena sodna praksa).

41 Menim, da je vloga točke 51 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), pojasniti namen zadevne obveznosti, ne da bi na kakršen koli način omejila obseg zadevne obveznosti.

42 Sodba z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, točka 48). Glej po analogiji tudi sodbo z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, točka 31).

43 Glej točko 11 zgoraj.

44 Ki je bila izrečena skoraj 2 meseca pred izpodbijanimi sodbami.

83. Zato menim, da je treba ta pritožbeni razlog sprejeti v zvezi z britansko znamko št. 2314342, britansko znamko št. 2314343 in britansko znamko št. 2330341.

84. Sodišče v skladu s členom 61 Statuta Sodišča Evropske unije odločitev Splošnega sodišča razveljavi, če je pritožba utemeljena. Če stanje postopka to dovoljuje, lahko samo dokončno odloči o zadevi ali pa jo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.

85. Menim, da stanje postopka Sodišču ne dovoljuje, da bi odločilo v zvezi s tretjim pritožbenim razlogom. Iz tega sledi, da je treba tretji pritožbeni razlog v zvezi z britansko znamko št. 2314342, britansko znamko št. 2314343 in britansko znamko št. 2330341 vrniti v razsojanje Splošnemu sodišču. Splošno sodišče mora torej načeloma ponovno oceniti, ali obstaja verjetnost tveganja za zmedo med tremi zadevnimi prejšnjimi britanskimi znamkami in znamkami, katerih registracijo zahteva družba BF. Vendar se zdi, da iz spisa zadeve, predloženega Sodišču, izhaja, da so odločbe oddelka za ugovore in izpodbijane odločbe iz postopkovnih razlogov temeljile samo na preučitvi prejšnje znamke Evropske unije št. 3618857, ki ni bila predmet dokaza o uporabi. Zato se zdi, da bo moralo tudi Splošno sodišče zadevo vrniti v odločanje EUIPO. Vendar mora o tem odločiti Splošno sodišče.

86. Vendar menim, da se odločitev v okviru sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ki je izjemoma⁴⁵ omejila uporabo sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), *ratione temporis*, med drugim iz razlogov pravne varnosti, ne uporablja, ker je bila figurativna znamka Evropske unije št. 3618857 registrirana 16. oktobra 2006, to je po razglasitvi zadnjenavedene sodbe.

87. Medtem ko člen 48(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da se znamka Evropske unije v obdobju trajanja registracije ali njenega podaljšanja ne spreminja,⁴⁶ člen 43(1) te uredbe nasprotno določa tudi, da lahko prijavitelj znamke *kadar koli zoži seznam blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje*.⁴⁷ Z opredelitvijo proizvodov ali vrst proizvodov, na katere se nanašajo storitve prodaje na drobno, prijavitelj znamke dejansko zoži⁴⁸ obseg svoje prijave znamke v skladu s členom 43 Uredbe št. 207/2009.⁴⁹ Torej bi družba Tulliallan svojo prijavo v zvezi s figurativno znamko Evropske unije št. 3618857, vloženo po sodbi z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), lahko prilagodila tudi po končanem postopku ugovora v zvezi s to prijavo, tako da bi natančno določila proizvode ali vrste proizvodov, na katere se nanašajo storitve prodaje na drobno iz razreda 35.

b) Uporaba sodbe Praktiker za storitve prodajne galerije v zvezi s figurativno znamko Evropske unije št. 3618857

88. Družba Tulliallan meni, da je Splošno sodišče z uporabo sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), napačno uporabilo pravo, ker je bila ta zadeva izrecno povezana z natančno določitvijo storitev prodaje na drobno, medtem ko se zadevne prejšnje znamke iz obravnavanih pritožb nanašajo na storitve prodajne galerije.

89. V zvezi s tem družba Tulliallan navaja, da ponavlja svoja stališča, podana Splošnemu sodišču 22. marca 2016.

45 Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca N. Wahla v zadevi EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, točka 54).

46 Glej tudi omejene izjeme, ki jih omogoča člen 48(2) Uredbe št. 207/2009, če se znamka, kakršna je bila prvotno registrirana, s popravkom ne spremeni bistveno ali se ne razširi seznam blaga ali storitev (glede tega pridržka glej člen 43(2) te uredbe).

47 Člen 43(2) Uredbe št. 207/2009 izrecno prepoveduje razširitev seznama blaga ali storitev.

48 Ker menim, da bi bilo dejansko nemogoče sestaviti seznam vsega znanega blaga ali vsaj vrst blaga, ima vsak seznam učinek zoževanja.

49 Glej po analogiji sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone v zadevi Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, točki 67 in 68).

90. Menim, da bi bilo treba to trditev zavreči kot nedopustno, saj družba Tulliallan ni ravnala v skladu s členom 169(2) Poslovnika Sodišča. Družba Tulliallan ni natančno opredelila izpodbijanih delov izpodbijanih sodb. Poleg tega je treba opozoriti, da te zahteve ne izpolnjuje pritožba, v kateri so le ponovljeni tožbeni razlogi in trditve, ki so bili predstavljeni že pred Splošnim sodiščem, ne vsebuje pa obrazložitve, v kateri bi bila pojasnjena napačna uporaba prava v izpodbijani sodbi.⁵⁰

91. Družba Tulliallan dalje oziroma podredno meni, da je področje uporabe sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), omejeno in da ta sodba ne zahteva natančne določitve proizvodov ali vrst proizvodov v zvezi s storitvami prodajne galerije.

92. Menim, da je ta trditev, ki se dejansko nanaša samo na figurativno znamko EU št. 3618857,⁵¹ brezpredmetna in je ni mogoče sprejeti.

93. V točki 34 izpodbijanih sodb je Splošno sodišče ugotovilo, da glede na besedilo razreda 35 pojem storitve prodaje na drobno, kakor ga je razložilo Sodišče v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), vsebuje tudi storitve prodaje, ki jih ponuja prodajna galerija.

94. Vendar imam resne pomisleke v zvezi s pravilnostjo te ugotovitve Splošnega sodišča.

95. V zvezi s tem bi opozoril, da je Sodišče v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ugotovilo, da je „cilj trgovine na drobno prodaja blaga potrošnikom. Poleg pravnih poslov prodaje ta trgovina obsega vsako *dejavnost izvajalca* z namenom spodbujanja sklenitve takega posla. Ta dejavnost je sestavljena predvsem iz izbire asortimenta, ki ga ponuja v prodajo, in iz ponudbe različnih storitev, ki naj bi prisilile potrošnika, da navedeni posel sklene s tem trgovcem namesto s konkurentom.“⁵²

96. Iz enotne razlage⁵³ „storitev prodaje na drobno“ iz razreda 35 s strani Sodišča je razvidno, da te storitve ne morejo vključevati storitev prodajne galerije, saj gospodarski subjekt, ki zagotavlja storitve prodajne galerije, dejansko ne prodaja zadevnega blaga. Zadevni gospodarski subjekt zagotavlja storitve za trgovca z blagom, ki se po mojem mnenju jasno razlikujejo od storitev prodaje na drobno iz razreda 35 in so dejansko določene v drugem razredu. Tako bi lahko storitve prodajne galerije na primer vključevale dajanje v najem trgovin iz razreda 36 ter opravljanje oglaševalskih in promocijskih storitev iz razreda 35.

97. Čeprav dvomim o tem, ali so storitve nakupovalne galerije vključene v pojem storitev prodaje na drobno iz razreda 35, ugotavljam, da družba Tulliallan v obravnavanih pritožbah sama ni ustrezno izpodbijala odločitve Splošnega sodišča v točki 34 izpodbijanih sodb, niti EUIPO in družba BF nista predložila nasprotnih pritožb, s katerimi bi izpodbijala to odločitev.

98. Ker se družba Tulliallan ni ustrezno pritožila na odločitev Splošnega sodišča, da so storitve prodajne galerije vključene v pojem storitev prodaje na drobno iz razreda 35,⁵⁴ menim, da Sodišče v tem postopku ne more zavrniti ugotovitve Splošnega sodišča iz točke 72 izpodbijanih sodb, da se zahteva po natančni določitvi proizvodov ali vrst proizvodov, na katere se nanašajo storitve prodaje na drobno, iz točke 50 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), uporablja *tudi* za storitve prodajne galerije. Nesmiselno bi bilo sprejeti, da so storitve

50 Sodba z dne 21. marca 2019, Eco-Bat Technologies in drugi/Komisija (C-312/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:235, točki 31 in 35).

51 Opis storitev iz razreda 35 za to znamko se glasi: „Oglaševalske in promocijske storitve in ustrezne storitve obveščanja; povezovanje različnih proizvodov, za račun tretjih oseb, ki omogoča strankam, da si te proizvode ogledajo in jih enostavno kupijo v nespecializiranih vrstah trgovin na drobno“. Moj poudarek.

52 Moj poudarek.

53 Glej sodbo Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte z dne 7. julija 2005 (C-418/02, EU:C:2005:425, točka 33).

54 Glej točko 34 izpodbijanih sodb.

prodajne galerije vključene v pojem storitev prodaje na drobno iz razreda 35, ne da bi se v skladu z jasnimi pogoji točke 50 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), zahtevala natančna določitev proizvodov ali vrst proizvodov, na katere se nanašajo storitve prodaje na drobno iz razreda 35. Zato menim, da Sodišče ne more sklepati, da je Splošno sodišče v točki 71 izpodbijanih sodb napačno ugotovilo, da neobstoj natančne navedbe preprečuje ugotovitev podobnosti in s tem verjetnosti zmede med storitvami, na katere se nanaša prejšnja znamka, tu figurativna znamka Evropske unije št. 3618857, in proizvodi, na katere se nanašajo znamke, katerih registracija se zahteva.

99. Zato menim, da je treba tretji pritožbeni razlog sprejeti v zvezi z britansko znamko št. 2314342, britansko znamko št. 2314343 in britansko znamko št. 2330341 ter ga zavrniti v zvezi s figurativno znamko Evropske unije št. 3618857.

V. Predlog

100. Glede na zgornje preudarke Sodišču predlagam, naj odloči tako:

- zavrne prvi pritožbeni razlog kot delno neutemeljen in delno nedopusten;
- sprejme tretji pritožbeni razlog v zvezi z britansko znamko št. 2314342, britansko znamko št. 2314343 in britansko znamko št. 2330341 ter tako v zvezi s tem razveljavi sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 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, neobjavljena, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neobjavljena, EU:T:2017:871) in Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neobjavljena, EU:T:2017:870);
- zavrne tretji pritožbeni razlog v zvezi s figurativno znamko Evropske unije št. 3618857;
- zadeve vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;
- pridrži odločitev o stroških.