



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 4. marca 2020*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Besedni in figurativni znamki ‚BURLINGTON‘ – Ugovor imetnika prejšnjih besednih in figurativnih znamk ‚BURLINGTON‘ in ‚BURLINGTON ARCADE‘ – Člen 8(1)(b) – Verjetnost zmede – Nicejski aranžma – Razred 35 – Pojem ‚storitve prodaje na drobno‘ – Člen 8(4) – Zloraba – Člen 8(5) – Ugled – Merila presoje – Podobnost med proizvodi in storitvami – Zavrnitev ugovora“

V združenih zadevah od C-155/18 P do C-158/18 P,

zaradi štirih pritožb na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vloženih 22. februarja 2018,

Tulliallan Burlington Ltd s sedežem v Saint-Héliérju (Jersey), ki jo zastopa A. Norris, barrister,

pritožnica v zadevah od C-155/18 P do C-158/18 P,

drugi stranki v postopku sta

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata M. Fischer in D. Botis, agenta,

tožena stranka na prvi stopnji,

Burlington Fashion GmbH s sedežem v Schmallenbergu (Nemčija), ki jo zastopa A. Parr, Rechtsanwältin,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, S. Rodin, D. Šváby, sodnika, K. Jürimäe, sodnica (poročevalka), in N. Piçarra, sodnik,

generalni pravobranilec: G. Hogan,

sodni tajnik: M. Longar, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10. aprila 2019,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 26. junija 2019

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

- 1 Družba Tulliallan Burlington Ltd s pritožbami predlaga razveljavitev sodb Splošnega sodišča Evropske unije z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neobjavljena, EU:T:2017:872), z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neobjavljena, EU:T:2017:871), in z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neobjavljena, EU:T:2017:870) (v nadaljevanju, skupaj: izpodbijane sodbe), s katerimi je Splošno sodišče zavrnilo njene tožbe za razveljavitev štirih odločb četrtega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. januarja 2016 (zadeve R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 in R 1635/2013-4; v nadaljevanju skupaj: sporne odločbe) v zvezi s štirimi postopki z ugovorom med družbama Tulliallan Burlington in Burlington Fashion GmbH.

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, *posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146*) je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1891/2006 z dne 18. decembra 2006 (UL 2006, L 386, str. 14) (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94).
- 3 Uredba št. 40/94 je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) Sveta št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o [znamki Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Uredba št. 207/2009 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Uredba št. 207/2009, kakor je bila spremenjena, je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).
- 4 Glede na datume vložitve prijav za registracijo prijavljenih znamk, in sicer v obravnavanem primeru 19. avgust 2008 za registracijo št. 982020 in 982021, 2. april 2009 za registracijo št. 1007952 in 8. september 2009 za registracijo št. 1017273, ki so odločilni za določitev materialnega prava, ki se uporabi, ta spor urejajo na eni strani postopkovne določbe Uredbe št. 207/2009 in na drugi strani materialne določbe Uredbe št. 40/94 za registracije št. 982020, 982021 in 1007952 ter materialne določbe Uredbe št. 207/2009 za registracijo št. 1017273. Upoštevne materialne določbe teh dveh uredb so za potrebe tega spora v bistvu enake.
- 5 Člen 8 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, katerega določbe so bile prevzete v člen 8 Uredbe št. 207/2009, je določal:

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

[...]

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

[...]

4. Ob ugovarjanju imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, prijavljena znamka ni registrirana če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja,

(a) so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti ali datumom prednostne pravice, ki se zahteva za zahtevo za registracijo blagovne znamke Skupnosti;

(b) ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše blagovne znamke.

5. Poleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke.“

6 Člen 43, od (1) do (3), Uredbe št. 40/94, naslovljen „Preizkus ugovora“, katerega določbe so bile prevzete v člen 42 Uredbe št. 207/2009, je določal:

„1. Pri preizkusu ugovora Urad pozove stranke, kolikokrat je to potrebno, da vložijo pripombe v roku, ki ga postavi Urad, o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah.

2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.“

7 Člen 44 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Umik, zožitev in sprememba prijave“, katerega določbe so bile prevzete v členu 43 Uredbe št. 207/2009, je določal:

„1. Prijavitelj lahko kadar koli umakne prijavo za blagovno znamko Skupnosti ali zoži seznam blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje. Če je bila prijava že objavljena, se objavi tudi umik ali zožitev.

2. Sicer se prijava blagovne znamke Skupnosti lahko spreminja na zahtevo prijavitelja le, če gre za popravek imena in naslova prijavitelja, napake v besedilu ali pri kopiranju ali očitne napake, pod pogojem, da tak popravek bistveno ne spremeni blagovne znamke ali razširi seznama blaga ali storitev. Če spremembe vplivajo na prikaz blagovne znamke ali seznam blaga ali storitev, do njih pa pride po objavi prijave, se prijava blagovne znamke objavi s spremembami.“

8 Pod naslovom VII Uredbe št. 207/2009, ki je naslovljen „Pritožba“, člen 63 v odstavku 2 določa:

„Med preverjanjem pritožbe odbor za pritožbe povabi stranke tolikokrat kolikor je potrebno, da v določenem roku predstavijo svoja stališča o odločitvah odbora ali o vlogah nasprotnih strank.“

9 Člen 75 Uredbe št. 207/2009 določa:

„V odločbah [EUIPO] se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

10 Člen 76 te uredbe določa:

„1. V postopku [EUIPO] preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

2. [EUIPO] lahko spregleda dejstva, na katere se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

11 Odstavka 1 in 2 člena 151 te uredbe določata:

„1. Mednarodna registracija, v kateri je imenovana [Evropska unija], ima od datuma registracije v skladu s členom 3(4) Madridskega protokola ali datuma naknadnega imenovanja [Unije] v skladu s členom 3ter(2) Madridskega protokola enak učinek kot prijava za [blagovno znamko Evropske unije].

2. Če ni bilo nobenega obvestila o zavrnitvi po členu 5(1) in (2) Madridskega protokola ali če je bila taka zavrnitev umaknjena, ima mednarodna registracija blagovne znamke, v kateri je imenovana [Unija], od dneva, navedenega v odstavku 1, enak učinek kot registracija blagovne znamke kot [blagovne znamke Evropske unije].

12 Odstavki od 1 do 3 člena 156 iste uredbe določajo:

„1. Proti mednarodni registraciji, v kateri je imenovana [Unija], se lahko vloži ugovor tako kot proti objavljeni prijavi za [blagovno znamko Evropske unije].

2. Ugovor se vloži v roku treh mesecev, ki začne teči šest mesecev po datumu objave v skladu s členom 152(1). Ugovor se ne šteje za pravilno vložene, dokler ni plačana pristojbina za ugovor.

3. Zavrnitev varstva je izenačena z zavrnitvijo prijave za [blagovno znamko Evropske unije].“

13 Pravilo 19 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL 2005, L 172, str. 4), naslovljeno „Dejstva, dokazi in navedbe, predložene v podporo ugovoru“, v odstavku 1 določa:

„[EUIPO] omogoči stranki, ki ugovarja, da predstavi dejstva, dokaze in navedbe v podkrepitev ugovora ali da dopolni dejstva, dokaze ali navedbe, ki so že bili predloženi na podlagi pravila 15(3), v roku, ki ji ga določi [...]“

14 Pravilo 50(1) te uredbe določa:

„Razen če je določeno drugače, se določbe v zvezi s postopki pred oddelkom, ki je sprejel odločbo, proti kateri je vložena pritožba, smiselno uporabljajo za pritožbeni postopek.

[...]

Če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore skladno z uredbo in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom [76(2) Uredbe št. 207/2009].“

15 Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), je bil sklenjen na podlagi člena 19 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine, ki je bila podpisana v Parizu 20. marca 1883 in nazadnje revidirana v Stockholmu 14. julija 1967 ter spremenjena 28. septembra 1979 (Zbirka pogodb Združenih narodov, zv. 828, št. 11851, str. 305), ki državam Unije pridružuje pravico, da ločeno med seboj sklepajo posamezne sporazume za varstvo industrijske lastnine.

16 Klasifikacija, ki jo je vzpostavil, določa razred 35, ki se nanaša na storitve:

„Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“.

17 V pojasnjevalni opombi glede tega razreda je navedeno:

„Razred 35 vsebuje predvsem storitve oseb ali organizacij, katerih glavni namen je:

1. pomoč pri obratovanju in vodenju trgovskega podjetja ali
2. pomoč pri vodenju poslov ali poslovnih dejavnosti industrijskega ali trgovskega podjetja

in storitve oglaševalskih organizacij, zadolženih predvsem za komunikacijo z javnostjo, izjave in oglasna sporočila z vsemi sredstvi razširjanja ter za vse vrste blaga in storitev.

Ta razred zajema tudi:

- povezovanje različnih proizvodov za druge (razen njihovega prevoza), ki omogoča potrošniku, da si jih enostavno ogleda in kupi; te storitve se lahko zagotavljajo prek trgovin na drobno, prodajnih mest v okviru trgovine na debelo, kataloške prodaje po pošti ali elektronskih medijev, na primer spletnih strani ali televizijskih prodaj;
- storitve, ki zajemajo snemanje, prepisovanje, pripravo, združevanje ali sistematizacijo pisnih sporočil ali posnetkov, pa tudi združevanje matematičnih ali statističnih podatkov;
- storitve oglaševalskih agencij in storitve, kot so distribucija prospektov neposredno ali po pošti ali distribucija vzorcev. Ta razred se lahko nanaša na oglaševanje v zvezi z drugimi storitvami, kot so storitve bančnih posojil ali radijskega oglaševanja.

[...]“

Dejansko stanje in sporne odločbe

18 Dejansko stanje, kot izhaja iz izpodbijanih sodb, je mogoče povzeti, kot je navedeno v nadaljevanju.

19 Družba Burlington Fashion, ki je bila intervenientka pred Splošnim sodiščem, je 20. novembra 2008, 13. avgusta 2009 in 12. novembra 2009, vložila prijave za varstvo v Evropski uniji za naslednje mednarodne registracije:

- mednarodna registracija št. 1017273, v kateri je imenovana Unija, ki daje varstvo figurativni znamki, navedeni spodaj:



- mednarodna registracija št. 1007952, v kateri je imenovana Unija, ki daje varstvo figurativni znamki, navedeni spodaj:



- mednarodna registracija št. 982021, v kateri je imenovana Unija, ki daje varstvo figurativni znamki, navedeni spodaj:



- mednarodna registracija št. W982020, v kateri je imenovana Unija, ki daje varstvo besedni znamki BURLINGTON.

20 Proizvodi, za katere je bilo zahtevano varstvo, spadajo v razrede 3, 14, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja 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 toaleto, 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), z zlasti denarnice, listnice, etuiji za ključe; dežniki in senčniki“, in
- razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala, pasovi“.

- 21 Družba Tulliallan Burlington je je 12. avgusta 2009, 17. maja 2010 in 16. avgusta 2010 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo prijavljenih znamk za proizvode iz razredov 3, 14 in 18. Ugovor je bil zlasti utemeljen z nujnostjo varstva spodaj navedenih prejšnjih znamk in pravic, katerih imetnik je družba Tulliallan Burlington:
- besedna znamka BURLINGTON, registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2314342 z dne 5. decembra 2003 in ustrezno podaljšana 29. oktobra 2012, za storitve iz naslednjih razredov:
 - 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 nespecializiranih vrstah trgovinah na drobno“, in
 - razred 36: „Najem 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, ustanovitev vzajemnih skladov“;
 - besedna znamka BURLINGTON ARCADE, registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2314343 7. novembra 2003 in ustrezno podaljšana 29. oktobra 2012, za iste storitve iz razredov 35 in 36 v smislu Nicejskega aranžmaja in za storitve iz razreda 41 tega aranžmaja, ki 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“;

- spodaj prikazana figurativna znamka, registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2330341 7. novembra 2003 in ustrezno podaljšana 25. aprila 2013, za zgoraj navedene storitve iz razredov 35, 36 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja:



- figurativna znamka Evropske unije številka 3618857, registrirana 16. oktobra 2006, prikazana spodaj in po postopku izbrisa št. 8715 C, omejena na storitve iz razredov 35, 36 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja:



- razred 35: „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 trgovinah na drobno“;
 - razred 36: „Najem trgovin; zakup ali upravljanje nepremičnin, zakup objektov ali prostorov v objektih; upravljanje nepremičnin; storitve obveščanja v zvezi z najemom trgovin“, in
 - razred 41: „Prostočasne dejavnosti; ponudba prostočasnih dejavnosti v živo“.
- 22 Kot podlaga za ugovor so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) in člena 8(4) in (5) Uredbe št. 207/2009.
- 23 Oddelek za ugovore je z odločbami z dne 10. julija, 8. oktobra, 8. novembra in 22. novembra 2013 preizkusil ugovore le na podlagi prejšnje znamke Evropske unije št. 3618857, ugodil ugovorom za sporne proizvode, tudi za tiste iz razredov 3, 14 in 18, ter intervenientki naložil plačilo stroškov.
- 24 Družba Burlington Fashion je 20. avgusta, 3. in 11. decembra 2013 ter 2. januarja 2014 zoper odločbe oddelka za ugovore pri EUIPO vložila štiri pritožbe na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
- 25 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je s spornimi odločbami odpravil odločbe oddelka za ugovore in te ugovore zavrnil.
- 26 Četrty odbor za pritožbe je v spornih odločbah glede člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v bistvu menil, prvič, da je ugled prejšnjih figurativnih znamk dokazan na upoštevem ozemlju za storitve iz razredov 35 in 36 v smislu Nicejskega aranžmaja, razen za storitve „povezovanj[a] različnih proizvodov za tretjo osebo, ki omogoča strankam, da jih enostavno kupijo v nespecializiranih vrstah trgovin na

drobno“. Drugič, četrti odbor za pritožbe je glede razloga iz člena 8(4) te uredbe v bistvu menil, da družba Tulliallan Burlington 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 razloga na podlagi člena 8(1)(b) te uredbe je v bistvu menil, da je kakršna koli verjetnost zmede – ker se zadevni proizvodi in storitve med seboj razlikujejo – izključena, ne glede na to, da sta nasprotujoči si znamki podobni.

Postopki pred Splošnim sodiščem in izpodbijane sodbe

- 27 Družba Tulliallan Burlington je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. marca 2016 vložila štiri tožbe zoper sporne odločbe.
- 28 Družba Tulliallan Burlington je v utemeljitev vsake od tožb navedla tri tožbene razloge, od katerih se prvi v bistvu nanaša 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.
- 29 Splošno sodišče je z izpodbijanimi sodbami, katerih izreki in obrazložitve so enaki, zavrnilo vse tožbene razloge, ki jih je navedla družba Tulliallan Burlington.
- 30 Splošno sodišče je glede prvega tožbenega razloga v točki 28 izpodbijanih sodb navedlo, da je odbor za pritožbe menil, da ugled prejšnjih znamk glede storitev prodaje na drobno iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja ni bil dokazan.
- 31 Splošno sodišče je v točki 33 izpodbijanih sodb presodilo, da razlaga Sodišča v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425; v nadaljevanju: sodba Praktiker), nasprotuje trditvi EUIPO, da naj bi bile storitve prodajne galerije v bistvu omejene na storitve najema in upravljanja z nepremičninami in da naj bi bile posledično stranke, ki so jim te storitve namenjene, v glavnem osebe, ki so zainteresirane za najem trgovin ali pisarn v prodajni galeriji.
- 32 Splošno sodišče je na podlagi tega v točki 34 izpodbijanih sodb sklepalo, da pojem „storitve prodaje na drobno“, kakor ga je razlagalo sodišče v točki 34 sodbe Praktiker, glede na besedilo razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja zajema tudi prodajne storitve prodajne galerije. V naslednji točki izpodbijanih sodb je odločilo, da je bila ozka razlaga pojma „storitve prodaje na drobno“, ki jo je določil četrti odbor za pritožbe, napačna in da družba Tulliallan Burlington lahko uveljavlja varstvo ugleda prejšnjih znamk za vse storitve iz tega razreda 35, na katere se nanašajo prejšnje znamke.
- 33 Splošno sodišče je v točkah od 37 do 42 izpodbijanih sodb opozorilo na sodno prakso Sodišča glede varstva znamk z ugledom, ki je določeno v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, in v točki 43 izpodbijanih sodb ugotovilo, da v obravnavanem primeru družba Tulliallan Burlington četrtemu odboru za pritožbe ali Splošnemu sodišču ni predložila skladnih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da je uporaba prijavljenih znamk brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk. Splošno sodišče je v naslednjih točkah izpodbijanih sodb presodilo, da družba Tulliallan Burlington sicer poudarja, da so njene prejšnje znamke „skoraj enake“, vendar ni predložila konkretnih dokazov za utemeljitev dejstva, da bi uporaba prijavljenih znamk zmanjševala privlačnost prejšnjih znamk.
- 34 Glede domnevne napake v postopku, ki naj bi jo vsebovale sporne odločbe, je Splošno sodišče v točki 46 izpodbijanih sodb navedlo, da so organi EUIPO ustrezno upoštevali stališča družbe Tulliallan Burlington, in je zato očitke zavrnilo kot neutemeljen.

- 35 Glede drugega tožbenega razloga je Splošno sodišče, prvič, zavrnilo trditve družbe Tulliallan Burlington glede kršitve obveznosti obrazložitve in glede kršitve pravice do izjave. Natančneje, v točki 53 izpodbijanih sodb je navedlo, da je družba Tulliallan Burlington imela možnost, da poda stališča glede pogojev, določenih v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009.
- 36 Splošno sodišče je v bistvu v točkah 54 in 55 izpodbijanih sodb ugotovilo, da če družba Tulliallan Burlington pred četrtim odborom za pritožbe ni razvila očitka, ki ga je sicer uveljavljala med postopkom z ugovorom, in sicer kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, temu odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da strank ni pozval, naj v zvezi s tem predložijo dodatna stališča.
- 37 Splošno sodišče je, drugič, v točkah od 56 do 58 izpodbijanih sodb opozorilo na sodno prakso v zvezi s pogoji, določenimi v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009, in sodno prakso glede dokaznega bremena ter ugotovilo, da družba Tulliallan Burlington ni navedla dejanskih ali pravnih okoliščin, potrebnih za dokaz, da so pogoji za uporabo te določbe ustrezno izpolnjeni, saj je družba Tulliallan Burlington pred četrtim odborom za pritožbe le potrdila, da vztraja pri trditvah, ki jih je predložila pred oddelkom za ugovore.
- 38 Splošno sodišče je menilo, da je četrti odbor za pritožbe pravilno sklenil, da družba Tulliallan Burlington ni dokazala, da so bili pogoji za tožbe zaradi zlorabe znaka ustrezno izpolnjeni, in zato zavrnilo drugi tožbeni razlog.
- 39 Splošno sodišče je glede tretjega tožbenega razloga v točkah od 66 do 68 izpodbijanih sodb najprej opozorilo na sodno prakso v zvezi z verjetnostjo zmede in presodilo, da je četrti odbor za pritožbe pravilno menil, da proizvodi, na katere se nanašajo prijavljene znamke, niso podobni storitvam prejšnjih znamk in ki so označene z razredi 35 in 36 v smislu Nicejskega aranžmaja. Natančneje, Splošno sodišče je glede tega razreda 35 v točki 70 izpodbijanih sodb opozorilo, da je sodišče Unije odločilo, da morajo biti za storitve prodaje na drobno proizvodi, ki so naprodaj, natančno določeni. Splošno sodišče se v zvezi s tem sklicuje na sodbo Praktiker (točka 50) in na sodbo z dne 24. septembra 2008, Oakley/UUNT – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, točka 44).
- 40 Splošno sodišče pa meni, ker proizvodi, ki so lahko naprodaj v različnih trgovinah v prodajni galeriji, kot je prodajna galerija Burlington Arcade, niso bili označeni, ni mogoče ugotoviti podobnosti ali komplementarnosti med storitvami, označenimi s prejšnjimi znamkami in proizvodi, označenimi s prijavljenimi znamkami. Na podlagi tega je v točki 72 izpodbijanih sodb sklevalo, da je treba trditve družbe Tulliallan Burlington, da za storitve prodajne galerije ni nujno natančno določiti zadevnih proizvodov, zavrniti, saj glede na besedilo razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja pojem „storitve prodaje na drobno“, kakor ga je Sodišče razlagalo v točki 34 sodbe Praktiker, zajema prodajne storitve prodajne galerije.
- 41 Splošno sodišče je v točki 74 izpodbijanih sodb odločilo, da eden od nujnih pogojev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni bil izpolnjen in je bilo zato treba tretji tožbeni razlog in tožbe v celoti zavrniti.

Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

- 42 Družba Tulliallan Burlington s pritožbami Sodišču predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijane sodbe v delu, v katerem so bile njene tožbe zoper sporne odločbe zavrjnene;
 - razveljavi sporne odločbe ali podredno, zadeve vrne v odločanje Splošnemu sodišču v skladu s sodbo Sodišča;
 - EUIPO in družbi Burlington Fashion naloži plačilo stroškov.

- 43 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijane sodbe v delu, v katerem je Splošno sodišče zavrnilo tožbe, utemeljene s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in tremi prejšnjimi britanskimi znamkami št. 2314342, št. 2314343 in št. 2330341;
 - v preostalem pritožbe zavrne in
 - vsaki stranki naloži plačilo svojih stroškov.
- 44 Družba Burlington Fashion Sodišču predlaga, naj:
- pritožbe v celoti zavrne in
 - družbi Tulliallan Burlington naloži plačilo njenih stroškov in stroškov, ki so družbi Burlington Fashion nastali v postopkih pred Sodiščem, Splošnim sodiščem in četrtim odborom za pritožbe.
- 45 S sklepom predsednika Sodišča z dne 12. junija 2018 so bile zadeve združene za pisni in ustni postopek ter izdajo sodbe.

Pritožbe

- 46 Družba Tulliallan Burlington v utemeljitev svojih pritožb navaja tri pritožbene razloge, ki so enaki v vseh štirih obravnavanih zadevah, in sicer se prvi nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, drugi na kršitev člena 8(4) te uredbe in tretji na kršitev člena 8(1)(b) te uredbe.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 47 Prvi pritožbeni razlog, ki ga uveljavlja družba Tulliallan Burlington, se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v zvezi z ugovorom na podlagi škodovanja ugleda prejšnje znamke.
- 48 Ta prvi pritožbeni razlog se v bistvu deli na tri dele.
- 49 Družba Tulliallan Burlingtons prvim delom prvega pritožbenega razloga meni, da bi moralo Splošno sodišče ob upoštevanju dokazov glede narave in obsega tega ugleda na podlagi celovite presoje in ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 42), presoditi, da bo upoštevana javnost prejšnje in prijavljene znamke povezovala.
- 50 Storitve prodajne galerije naj bi namreč zahtevale interakcijo s končnimi potrošniki proizvodov, ki so naprodaj v trgovinah. Trgovci na drobno prodajne galerije in njihovi proizvodi naj bi pridobili prestiž zaradi tega, ker jih povezujejo s prodajno galerijo Burlington Arcade in ker naj bi potrošnik prejšnje znamke povezoval z dobavo luksuznih proizvodov, kot so zlasti nakit, usnjene torbice ali tudi parfumi.
- 51 Splošno sodišče naj bi, namesto da bi ugotovilo obstoj zveze med prejšnjimi znamkami in znamkami, za katere je bila vložena prijava, ugotavljalo škodo, ki je nastala razlikovalnemu učinku, in neupravičeno okorišcanje zaradi tega.

- 52 Družba Tulliallan Burlington z drugim delom prvega pritožbenega razloga v zvezi z oslabitvijo razlikovalnega učinka in neupravičenim okoriščanjem zaradi tega meni, da je Splošno sodišče v točkah od 36 do 44 izpodbijanih sodb štelo, da ni predložila dokaza za tako oslabitev ali tako okoriščanje glede na merila, ki jih je določila navedena sodna praksa.
- 53 Pristop Splošnega sodišča v točkah 44 in 45 izpodbijanih sodb naj bi bil, napačno, zahtevnejši kot tisti, ki ga zahteva sodna praksa. Tako naj bi bil upoštevan ugled znamk trgovin prodajne galerije, čeprav naj ta ne bi bil upošteven. Splošno sodišče naj bi na enak način upoštevalo dejstvo, da je bil izraz „Burlington“ tudi ime drugih zelo znanih krajev, čeprav ni imelo nobenega dokaza o morebitnem ugledu teh krajev, zaradi česar naj bi zahtevalo dokazni standard, ki ga ni mogoče doseči. Pristop Splošnega sodišča naj torej ne bi bil v skladu s pristopom, ki ga je Sodišče razvilo v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Splošno sodišče naj prav tako ne bi upoštevalo upoštevnih dokazov, ki so mu bili predloženi in ki so bili predloženi tudi četrtemu odboru za pritožbe, ki naj bi zadostovali glede na sodno prakso Sodišča (sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 76 in 77, in z dne 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/UUNT, C-383/12 P, EU:C:2013:741, točka 43).
- 55 Družba Tulliallan Burlington je s tretjim delom prvega pritožbenega razloga pred Sodiščem ponovno navedla enega od razlogov, ki jih je navedla v utemeljitev tožb za razveljavitev spornih odločb in v skladu s katerim četrti odbor za pritožbe in kasneje Splošno sodišče nista upoštevala trditev, ki jih je predložila.
- 56 Družba Burlington Fashion predlaga, naj se prvi pritožbeni razlog v celoti zavrne.
- 57 Glede prvih dveh delov prvega pritožbenega razloga meni, da družba Tulliallan Burlington ni pojasnila, zakaj naj bi obstajalo tveganje neupravičene prednosti ali škode glede proizvodov iz razredov 3, 14 in 18 v smislu Nicejskega aranžmaja. Na eni strani naj ne bi bilo mogoče ugotoviti, da so bile prejšnje znamke edinstvene, saj je enak ali podoben znak že dalj časa uporabljala tudi družba Burlington Fashion v povezavi z naborom različnih proizvodov. Na drugi strani naj družba Tulliallan Burlington prav tako ne bi predložila dokaza o povezavi med znaki, ki so zaščiteni s prejšnjimi znamkami, in prodajno galerijo Burlington Arcade.
- 58 Poleg tega naj Splošnemu sodišču ne bi bilo mogoče očitati, da je družbi Tulliallan Burlington naložilo višji dokazni standard, kot je določen v sodni praksi. Iz te sodne prakse izhaja, da bi morala nasprotna stranka dokazati, da sta izpolnjena dva neodvisna pogoja, in sicer, prvič, razpršenost podobe in identitete znamke z ugledom v zaznavanju zadevne javnosti, in drugič, spremembe tržnega obnašanja te javnosti. Splošno sodišče pa naj bi v ugotovitvah v točki 43 izpodbijanih sodb pravilno potrdilo, da družba Tulliallan Burlington ne četrtemu odboru za pritožbe ne Splošnemu sodišču ni predložila zadostnih elementov za dokaz, da sta bila ta pogoja izpolnjena.
- 59 EUIPO meni, da je treba prvi pritožbeni razlog v celoti zavriniti.
- 60 EUIPO glede prvega dela tega pritožbenega razloga trdi, da se je Splošno sodišče izrecno sklicevalo na upošteveno sodno prakso v zvezi s presojo obstoja zveze med nasprotujočimi si znamkami. Splošno sodišče naj bi ob sklicevanju na sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), v nadaljevanju v bistvu menilo, da dejstvo, da ima prejšnja znamka velik ugled, ne zadostuje za dokaz, da se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristi razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali ji škoduje oziroma ji lahko škoduje. Splošno sodišče naj bi pravilno poudarilo, da mora tudi imetnik te znamke dokazati, da je ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, ki jih ponuja imetnik prejšnje znamke, lahko ali bi lahko povzročilo spremembo glede uporabe prijavljene znamke.

61 EUIPO glede drugega dela prvega pritožbenega razloga meni, da je Splošno sodišče pravilno presodilo, da družba Tulliallan Burlington ni predložila dovolj dokazov, da bi dokazala takšno tveganje, in da zahteve Splošnega sodišča glede dokazov niso previsoke, saj so strogo v skladu s sodno prakso Sodišča.

Presoja Sodišča

62 Družba Tulliallan Burlington s prvim delom prvega pritožbenega razloga trdi, da Splošno sodišče v izpodbijanih sodbah ni ugotavljalo, ali je obstajala zveza med prejšnjimi znamkami, za katere je priznalo, da imajo ugled, in prijavljenimi znamkami, čeprav naj bi bil obstoj take zveze nujen pogoj za opredelitev kršitve pravic prejšnjih znamk na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

63 V zvezi s tem je treba navesti, daje Sodišče v sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, točka 30 in navedena sodna praksa), presodilo, da so kršitve pravic znamk z ugledom, ki so določene v členu 8(5) te uredbe, posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjimi in poznejšimi znamkami, zaradi katere upoštevena javnost te znamke poveže oziroma vzpostavi zvezo med njimi, čeprav jih ne zamenja.

64 Če takšne zveze javnost ne vzpostavi, potem uporaba poznejše znamke ne more neupravičeno izkoriščati ali oškodovati razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 31).

65 Sodišče pa je pojasnilo, da zgolj obstoj take zveze ne more zadoščati za ugotovitev, da obstaja ena od kršitev pravic iz člena 8(5) te uredbe, ki so poseben pogoj varstva znamk z ugledom, ki je določen v tej določbi (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 32).

66 Uporaba te določbe je odvisna od izpolnitve treh pogojev, in sicer, prvič, obstoja zveze med prejšnjimi in prijavljenimi znamkami, drugič, obstoja ugleda prejšnje znamke, ki je bil naveden v utemeljitev ugovora, in tretjič, tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi jima prijavljena znamka škodovala. Ker so ti pogoji kumulativni, se zadevna določba ne more uporabiti, če eden od njih ni izpolnjen.

67 V obravnavanem primeru je Splošno sodišče v okviru presoje na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v točki 35 izpodbijanih sodb najprej ugotovilo, da se družba Tulliallan Burlington lahko sklicuje na varstvo ugleda prejšnjih znamk za storitve, na katere se nanašajo registracije, iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja. Nato je v točki 36 teh sodb navedlo, da je četrti odbor za pritožbe v spornih odločbah ugotovil, da med nasprotujočimi si znamkami ni zveze in da družba Tulliallan Burlington ni dokazala, da bi uporaba prijavljenih znamk brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi jim škodovala. Splošno sodišče je torej, ne da bi ugotavljalo, ali je obstajala zveza med nasprotujočimi si znamkami, neposredno prešlo na analizo tretjega pogoja, ki ga določa ta člen, in sicer pogoja glede različnih tveganj kršitve.

68 Splošno sodišče je po tem, ko je v točkah od 37 do 42 izpodbijanih sodb opozorilo na sodno prakso Sodišča v zvezi s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009, v točkah od 43 do 45 teh sodb le potrdilo sporne odločbe in v bistvu presodilo, da dokazi družbe Tulliallan Burlington ne zadostujejo za dokaz, da naj bi bila z uporabo prijavljenih znamk zmanjšana privlačnost prejšnjih znamk.

69 Kot je bilo navedeno v točki 66 te sodbe, morajo biti za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 torej izpolnjeni trije kumulativni pogoji, tako da če eden med njimi ni izpolnjen, te določbe ni mogoče uporabiti.

- 70 Iz tega izhaja, da je Splošno sodišče lahko, ne da bi napačno uporabilo pravo, najprej preučilo, ali ob predpostavki, da potrošniki dokažejo zvezo med prijavljenimi in prejšnjimi znamkami, obstaja tveganje, da uporaba prijavljenih znamk brez upravičenega razloga izkoristi razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk ali jim škoduje. Ker je ugotovilo, da to tveganje ni obstajalo, je ugotovilo tudi, da ni treba preučiti tega, ali je predpostavka, na kateri to tveganje temelji, in sicer, ali obstaja zveza med prejšnjimi znamkami in prijavljenimi znamkami, pravilna.
- 71 Prvi del prvega pritožbenega razloga je zato treba zavrniti kot neutemeljen.
- 72 Družba Tulliallan Burlington z drugim delom prvega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je pri presoji obstoja tveganja, ali je uporaba prijavljenih znamk brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk ali jim škoduje v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, napačno uporabilo pravo.
- 73 V zvezi s tem je treba na eni strani spomniti, da kršitve, zoper katere člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 zagotavlja varstvo za znamke, ki imajo ugled, pomenijo, prvič, oškodovanje razlikovalnega učinka prejšnje znamke, drugič, oškodovanje ugleda te znamke, in tretjič, neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 27).
- 74 Že ena od teh treh kršitev zadošča za uporabo navedene določbe (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 28).
- 75 Na drugi strani, čeprav imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, pa mora dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati o resnem tveganju za nastanek take kršitve v prihodnosti (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 38).
- 76 Obstoj ene od kršitev iz navedene določbe ali resnega tveganja za nastanek take kršitve v prihodnosti je treba presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera, med katerimi so intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka prejšnje znamke, stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter narava in stopnja bližine zadevnih proizvodov ali storitev (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 68).
- 77 Natančneje, oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke – pri čemer se to oškodovanje označuje tudi z besedami „oslabitev“, „izpodjedanje“ ali „zabris“ – obstaja, če je sposobnost te znamke – da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izhajajo od imetnika navedene znamke – oslABLJENA, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene razpoznavne moči v javnosti. Tako je zlasti takrat, kadar prejšnja znamka, ki je izzvala takojšno asociacijo s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana, tega ne more več povzročiti (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 29).
- 78 Sodišče je pojasnilo tudi, da se za dokaz, da uporaba poznejše znamke škoduje oziroma bi škodovala razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, zahteva, da se dokaže bodisi sprememba ekonomskega obnašanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je registrirana prejšnja znamka, ki je posledica uporabe poznejše znamke, bodisi resno tveganje za nastanek take spremembe v prihodnosti (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 77).

- 79 V obravnavanem primeru je Splošno sodišče v točki 43 izpodbijanih sodb ugotovilo, da pritožnica niti pred odborom za pritožbe niti pred Splošnim sodiščem ni predložila skladnih dejstev in dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da uporaba prijavljenih znamk „brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk“ in torej navaja le eno od treh vrst kršitev iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 80 Splošno sodišče je to ugotovitev v točki 44 izpodbijanih sodb obrazložilo in potrdilo, da pritožnica ni „predložila elementov, s katerimi bi lahko podprla dejstvo, da je uporaba prijavljene znamke zmanjšala privlačnost prejšnjih znamk“.
- 81 Na eni strani dvomno sklicevanje Splošnega sodišča na morebitno zmanjšanje „privlačnosti“ prejšnjih znamk ne more z gotovostjo potrditi, da je to sodišče dejansko presojalo obstoj tveganja škode za razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Na drugi strani pa se z ugotovitvijo, da ni tveganja za to zmanjšanje, nikakor ne more dokazati neobstoj tveganja neupravičenega izkoriščenja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk v smislu iste določbe.
- 82 V točki 45 izpodbijanih sodb je Splošno sodišče dodalo, da „dejstvo, 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 tožeče stranke, v očeh povprečnega potrošnika samo po sebi ne more škodovati tržni privlačnosti tega kraja“.
- 83 Vendar pa se ta ugotovitev Splošnega sodišča, če je resnična, ne nanaša neposredno na nobeno od treh vrst kršitev iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Te se ne nanašajo na „tržno privlačnost“ kraja, ki ga označuje prejšnja znamka, ampak na tveganje, da uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkorišča razlikovalni učinek ali ugled te prejšnje znamke ali ji škoduje.
- 84 Iz vsega navedenega izhaja, da Splošno sodišče ni presojalo dokazov, ki jih je družba Tulliallan Burlington predložila v utemeljitev ugovora iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, na podlagi meril, ki jih določa ta določba, in je torej napačno uporabilo pravo.
- 85 Drugi del prvega pritožbenega razloga je torej utemeljen. Zato je treba, ne da bi bilo treba preučiti tretji del prvega pritožbenega razloga, ta pritožbeni razlog sprejeti.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 86 Drugi pritožbeni razlog se deli na dva dela. Prvi del se nanaša na kršitev pravice do izjave, drugi pa na kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 v zvezi s tožbo zaradi zlorabe označbe.
- 87 Glede prvega dela drugega pritožbenega razloga družba Tulliallan Burlington navaja, da je oddelek za ugovore presojal veljavnost prijavljenih znamk le na podlagi prejšnje znamke Evropske unije in glede na člen 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 88 Družba Tulliallan Burlington, ki je tudi navedla razloge za ugovor na podlagi člena 8(1) in (4) te uredbe, naj bi vztrajala pri vseh svojih razlogih za ugovor pred četrtim odborom za pritožbe. Ta naj bi v svojem dopisu z dne 28. septembra 2015 izrazil svoj namen, da preuči zadeve tudi na podlagi britanske prejšnje znamke št. 2314343, tako da pozove stranke, da predložijo svoje pripombe glede te znamke, vendar brez navedb novih razlogov za preizkus in ne da bi stranke pozval, naj predložijo pripombe glede katerega drugega razloga.

- 89 Družba Tulliallan Burlington torej Splošnemu sodišču očita, da ni priznalo, da bi moral četrti odbor za pritožbe stranke pozvati, naj predložijo svoje pripombe v zvezi s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009. Splošno sodišče naj bi v točki 54 izpodbijanih sodb potrdilo, da ta četrti odbor za pritožbe od strank ni bil zavezan zahtevati dodatnih pripomb, kar je kršitev pravice do izjave, razen za odločitev le glede vprašanja v zvezi s členom 8(5) te uredbe.
- 90 Družba Tulliallan Burlington z drugim delom drugega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je v točki 62 izpodbijanih sodb odločilo, da ni predložila dokaza, da so bili pogoji iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 izpolnjeni. Natančneje, očita mu, da so bile njegove ugotovitve napačne glede na dokaze, ki jih je imel na voljo četrti odbor za pritožbe v zvezi z ugledom prejšnjih znamk.
- 91 EUIPO in družba Burlington Fashion predlagata zavrnitev drugega pritožbenega razloga.

Presoja Sodišča

- 92 Družba Tulliallan Burlington s prvim delom drugega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je kršilo njeno pravico do izjave, ker ni priznalo, da bi moral četrti odbor za pritožbe, v nasprotju z obveznostjo oddelka za ugovore pri EUIPO, stranke pozvati, naj predložijo pripombe v zvezi s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009 glede dela, v katerem je nameravalo obravnavati to vprašanje.
- 93 V skladu s členom 75 Uredbe št. 207/2009 odločbe EUIPO lahko temeljijo le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe. Ta določba uresničuje pravico strank do izjave v postopku pred EUIPO.
- 94 Ta pravica se nanaša na vsa dejstva in dokaze, na katerih temelji odločitveni akt, in ne na končno stališče, ki ga namerava sprejeti uprava (sklep z dne 8. septembra 2015, DTL Corporación/UUNT, C-62/15 P, neobjavljen, EU:C:2015:568, točka 45). Ne zahteva niti, da mora odbor za pritožbe pri EUIPO – preden zavzame dokončno stališče o presoji dokazov, ki jih je ena stranka predložila – tej dati novo možnost, da se glede navedenih dokazov izjavi (sodba z dne 19. januarja 2012, UUNT/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, točka 53). Poleg tega je bila stranka, ki je sama predložila zadevna dejstva in dokaze, že po naravi stvari povsem sposobna, da ob navedeni predložitvi predstavi morebitno njihovo upoštevnost za rešitev spora (sklep z dne 4. marca 2010, Kaul/UUNT, C-193/09 P, neobjavljen, EU:C:2010:121, točka 66).
- 95 V obravnavanem primeru je družba Tulliallan Burlington kot enega od razlogov svojih ugovorov uveljavljala člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 in je v zvezi s tem lahko predložila trditve in dokaze, ki jih je štela za upoštevne.
- 96 Splošno sodišče je namreč v točki 53 izpodbijanih sodb navedlo, da je iz spisa v zadevni zadevi izhajalo, da je družba Tulliallan Burlington med celotnim postopkom pred organi EUIPO smela predložiti svoje pripombe. Družba Tulliallan Burlington temu ne nasprotuje in v pritožbah sama priznava, da je v pripombah z dne 20. februarja 2014, ki jih je predložila četrtemu odboru za pritožbe, navedla, da vztraja pri vsakem od ugovornem razlogu, vključno s tistim na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.
- 97 Poleg tega, kot je Sodišče presodilo v sodbi z dne 13. marca 2007, UUNT/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, točka 57), mora odbor za pritožbe ob pritožbi, o kateri odloča, v celoti na novo preizkusiti pravno in dejansko utemeljenost ugovora. Iz tega izhaja, da je v obravnavanem primeru odbor za pritožbe moral na novo preučiti vse ugovorne razloge, ki jih je navedla družba Tulliallan Burlington, med katerimi je tudi ta, ki se nanaša na člen 8(4) Uredbe št. 207/2009. Ta družba je lahko nato v pripombah pred odborom za pritožbe navedla vse dodatne trditve, za katere je menila, da so glede tega ugovornega razloga upoštevne, in ni potrebno, da jo k temu posebej pozove odbor za pritožbe.

- 98 Splošno sodišče je torej pravilno presodilo, da četrtemu odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da strank ni pozval k temu, da v zvezi s tem predložijo nove pripombe.
- 99 Iz tega izhaja, da je treba prvi del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.
- 100 Družba Tulliallan Burlington z drugim delom drugega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je storilo napako pri presoji dokazov, ki so bili predloženi v utemeljitev njenega ugovora na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.
- 101 Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da je v skladu s členom 256(1), drugi pododstavek, PDEU in členom 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije pritožba omejena na pravna vprašanja. Splošno sodišče je torej edino pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov, razen v primeru njihovega izkrivljanja, torej ni pravno vprašanje, ki ga nadzira Sodišče v okviru pritožbe (sodba z dne 13. novembra 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, točka 47).
- 102 Poleg tega mora tako izkrivljanje očitno izhajati iz listin v spisu, ne da bi bilo treba na novo presojati dejstva in dokaze. Pritožnik mora zlasti natančno opredeliti dejstva, ki naj bi jih Splošno sodišče izkrivilo, in dokazati napake pri presoji, zaradi katerih naj bi to sodišče izkrivilo dejstva (sodba z dne 13. novembra 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, točka 48).
- 103 Družba Tulliallan Burlington v bistvu navaja, da bi Splošno sodišče, če bi upoštevalo dokaze tako, kot predlaga, moralo ugotoviti, da je zloraba označbe izkazana. Ugotoviti pa je treba, da družba Tulliallan Burlington s tem dejanjem le nasprotuje presoji dejstev iz izpodbijanih sodb in ne predlaga nobenega dejstva ali dokaza za to, da naj bi Splošno sodišče izkrivilo upoštevna dejstva ali dokaze.
- 104 Iz tega izhaja, da je treba drugi del drugega pritožbenega razloga zavreči kot nedopusten.
- 105 Glede na zgoraj navedeno je treba drugi pritožbeni razlog deloma zavrniti kot neutemeljen in deloma zavreči kot nedopusten.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

- 106 Tretji pritožbeni razlog se nanaša na kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Ta pritožbeni razlog je razdeljen na štiri dele.
- 107 Družba Tulliallan Burlington s prvim delom tretjega pritožbenega razloga trdi, da je Sodišče v sodbi z dne 11. oktobra 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, točka 48), presodilo, da se zahteva, ki izhaja iz sodbe *Praktiker* in v skladu s katero mora prijavitelj znamke, ki označuje storitve prodaje na drobno, določiti vrsto proizvodov, na katere se nanašajo te storitve, ne uporablja za znamke, ki so bile registrirane pred to sodbo. Poleg tega trdi, da bi se morala v skladu z načelom pravne varnosti sodna praksa iz sodbe z dne 11. oktobra 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15P, EU:C:2017:750), uporabiti tudi za prijave znamk, ki so bile objavljene na datum izdaje sodbe *Praktiker*, in za prijave, ki so bile že vložene, ne da bi EUIPO zahteval njihovo spremembo. Sodba *Praktiker* se v nasprotju s tem, kar je odločilo Splošno sodišče v izpodbijanih sodbah, torej ne bi smela uporabiti za nobeno prejšnjo znamko.

- 108 Družba Tulliallan Burlington z drugim delom tretjega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče vsekakor opravilo napačno analizo sodbe Praktiker. Obseg te sodbe naj bi bil zelo omejen, saj naj bi se izrecno nanašal le na proizvode, na katere se nanašajo storitve na drobno, in se ta ne bi smela uporabiti za znamke, ki označujejo storitve prodajne galerije.
- 109 Družba Tulliallan Burlington s tretjim delom tretjega pritožbenega razloga meni, da so prejšnje znamke sicer dejansko spadale na področje uporabe sodbe Praktiker, vendar je Splošno sodišče napačno odločilo, da ta sodba nujno preprečuje sklep o obstoju podobnosti med znaki. Ta sodba naj namreč ne bi nalagala take omejitve, saj naj bi zagotavljala le smernice za obliko registracije, ki bi olajšala analizo podobnosti, ki lahko povzroči zmedo, imetniku prejšnje znamke pa ne preprečuje sklicevanja na varstvo iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v zvezi s poznejšo registracijo, ki bi bila tako podobna, da bi lahko povzročila zmedo.
- 110 Družba Tulliallan Burlington s četrtem delom tretjega pritožbenega razloga trdi, da Splošno sodišče s tem, da je napačno razlagalo sodbo Praktiker, ni opravilo presoje verjetnosti zmede oziroma zadeve ni vrnilo četrtemu odboru za pritožbe, da bi ta lahko presodil to verjetnost.
- 111 Družba Burlington Fashion meni, da je treba tretji pritožbeni razlog v celoti zavrniti.
- 112 Prvič, v nasprotju s tem, kar trdi družba Tulliallan Burlington, so storitve, na katere se nanašajo prejšnje znamke, spadale v kategorijo „storitve prodaje na drobno“. Splošno sodišče je pravilno presodilo, da te storitve spadajo v to kategorijo.
- 113 Drugič, sodba z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15P, EU:C:2017:750), ne more ovreči ugotovitve Splošnega sodišča iz točke 71 izpodbijanih sodb. Na eni strani naj bi Sodišče v tej sodbi pojasnilo, da se sodba Praktiker uporablja le za znamke, ki so bile registrirane, preden je bila ta sodba razglašena, kar naj ne bi bil primer prejšnje znamke Evropske unije. Na drugi strani, čeprav se sodba Praktiker ne uporablja neposredno za tri prejšnje britanske znamke, naj bi Sodišče v sodbi z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15P, EU:C:2017:750), potrdilo, da je treba upoštevati načeli pravne varnosti in varstva zaupanja v pravo.
- 114 EUIPO meni, da so nekatere trditve iz tretjega pritožbenega razloga sicer utemeljene, ampak le za tri prejšnje britanske znamke, ne pa za prejšnjo znamko Evropske unije.
- 115 Na eni strani naj bi Splošno sodišče s tem, da je uporabilo sodbo Praktiker, čeprav sodna praksa, ki izhaja iz te sodbe, ni bila upoštevana za rešitev zadevnih zadev glede treh prejšnjih britanskih znamk, napačno uporabilo pravo. EUIPO v zvezi s tem navaja, da je v sodbi z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15P, EU:C:2017:750), Sodišče menilo, da iz sodbe Praktiker izhaja, da obsegu varstva znamke, ki je bila registrirana pred razglasitvijo te sodbe, ne bi smela škodovati sodna praksa iz te sodbe, saj se slednja nanaša le na nove prijave za registracijo.
- 116 Sodišče naj bi torej izrecno zavrnilo vsak retroaktivni učinek sodbe Praktiker za znamke, ki so bile že registrirane pred razglasitvijo te sodbe. V obravnavanih zadevah so bile tri prejšnje britanske znamke registrirane leta 2003, in sicer kar precej pred razglasitvijo te sodbe 7. julija 2005.
- 117 Ugotovitve Splošnega sodišča v izpodbijanih sodbah glede nepodobnosti proizvodov, ki jih označujejo prijavljene znamke, in storitev prodajnih galerij naj bi temeljile na napačni predpostavki, v skladu s katero se sodna praksa, ki izhaja iz sodbe Praktiker, za ta primer uporablja.
- 118 Zato EUIPO meni, da je Splošno sodišče s tem, da je uporabilo sodno prakso, ki izhaja iz te sodbe, za tri prejšnje britanske znamke, napačno uporabilo pravo.

- 119 Na drugi strani naj Splošno sodišče tudi ne bi upoštevalo zahtev o dokazu o uporabi treh prejšnjih britanskih znamk. Prvič, EUIPO meni, da je oddelek za ugovore sprejel ugovore le na podlagi prejšnje znamke Evropske unije in menil, da zaradi ekonomičnosti postopka preučitev dokazov o uporabi, predloženih za te tri znamke, ni bila nujna. Drugič, EUIPO navaja, da je četrti odbor za pritožbe, ne da bi preučil zahteve za dokaz o tej uporabi, s tem, da je brez podrobnejše navedbe ugotovil, da izpodbijani proizvodi niso podobni storitvam prodajne galerije iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja, razveljavil odločbe oddelkov za ugovore in zavrnil ugovore glede člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 120 Na podlagi preučitve zahtev za dokaze o uporabi bi bilo mogoče celo določiti specifične proizvode, ki so predmet „storitev prodajne galerije/storitve prodaje na drobno“, ki jih je družba Tulliallan Burlington predložila za tri prejšnje britanske znamke. Natančen obseg teh treh prejšnjih znamk bi bilo mogoče določiti, če bi bilo mogoče določiti specifične proizvode, na katere se nanašajo storitve prodajne galerije. To naj bi izhajalo iz člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in iz sodbe z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, točka 50).
- 121 Iz tega naj bi izhajalo, da naj bi četrti odbor za pritožbe s tem, da ni preučil dokazov o uporabi treh prejšnjih britanskih znamk in da je zavrnil pritožbe na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 zaradi nepodobnosti proizvodov, napačno uporabil pravo, kar naj bi storilo tudi Splošno sodišče. EUIPO v nasprotju s tem meni, da Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava v zvezi s presojo verjetnosti zmede glede prejšnje znamke Evropske unije.
- 122 EUIPO predlaga, naj se druge trditve zavrnejo.

Presoja Sodišča

- 123 Družba Tulliallan Burlington z različnimi deli tretjega pritožbenega razloga, ki jih je treba preučiti skupaj, Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je napačno uporabilo pravo s tem, da se je napačno oprlo na sodbo Praktiker in v točki 71 izpodbijanih sodb presodilo, da ni bilo mogoče ugotoviti podobnosti ali komplementarnosti med storitvami, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in proizvodi, na katere se nanašajo prijavljene znamke.
- 124 V zvezi s tem je treba spomniti, da je glede storitev prodaje na drobno iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja Sodišče presodilo, da je cilj trgovine na drobno prodaja blaga potrošnikom. Ta dejavnost je sestavljena predvsem iz izbire asortimenta proizvodov, ki jih ponuja v prodajo, in iz ponudbe različnih storitev, ki naj bi prisilile potrošnika, da navedeni posel sklene (glej v tem smislu sodbo Praktiker, točka 34).
- 125 Poleg tega je treba navesti, da je v pojasnjevalni opombi glede razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja natančneje določeno, da ta razred vsebuje med drugim povezovanje različnih proizvodov za tretje osebe, razen njihovega prevoza, ki omogoča potrošniku, da si jih enostavno ogleda in kupi. Te storitve se lahko zagotavljajo prek trgovin na drobno, prodajnih mest v okviru trgovine na debelo, kataloške prodaje po pošti ali elektronskih medijev, kot so spletne strani ali televizijske prodaje.
- 126 Iz te pojasnjevalne opombe izhaja, da pojem „storitve prodaje na drobno“ vsebuje tri bistvene lastnosti, in sicer, prvič, da je namen teh storitev prodaja blaga potrošnikom, drugič, da se to blago dobavi potrošniku, kar mu omogoča, da si ga enostavno ogleda in kupi, in tretjič, da se to blago dobavi za tretje osebe.
- 127 Iz tega sledi, da pojem „storitve prodaje na drobno“ zajema storitve, ki se nanašajo na potrošnika in ki za trgovine, ki so v prodajni galeriji, povezujejo različne proizvode v trgovine, v katerih jih lahko potrošnik enostavno vidi in kupi, in ponujajo različne storitve posla prodaje, s katerimi se želi potrošnika privabiti, da kupi blago iz teh trgovin.

- 128 Iz zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da razlaga Sodišča v točki 34 sodbe Praktiker – kot je Splošno sodišče samo pravilno presodilo v točki 32 izpodbijanih sodb – ne dopušča trditve, da se za storitve, ki jih ponujajo prodajne galerije ali trgovski centri, ne uporablja pojem „storitve prodaje na drobno“, ki je opredeljen v razredu 35 v smislu Nicejskega aranžmaja.
- 129 Splošno sodišče je v točki 33 izpodbijanih pravilno navedlo tudi, da razlaga Sodišča v točki 34 sodbe Praktiker nasprotuje trditvi, da so storitve prodajne galerije v bistvenem omejene na storitve najema in upravljanja nepremičnin. Trdi namreč, da pojem „različne storitve“, kakor je naveden v tej točki sodbe Praktiker, vključuje nujno storitve, ki jih prodajna galerija ponuja za ohranjanje vseh privlačnosti in praktičnih ugodnosti take trgovine, saj je cilj, da se strankam, ki se zanimajo za različne proizvode, omogoči, da jih vidijo in jih enostavno kupijo v trgovinah.
- 130 Splošno sodišče je torej lahko v točki 34 izpodbijanih sodb pravilno razsodilo, da pojem „storitve prodaje na drobno“ zajema storitve prodajne galerije, ki so namenjene potrošnikom, da slednji to blago vidijo in ga enostavno kupijo v trgovinah in v korist trgovin v zadevni prodajni galeriji.
- 131 V točkah 70 in 71 izpodbijanih sodb je Splošno sodišče menilo, da je glede storitev iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja sodišče Unije določilo, da je za storitve prodaje na drobno nujno, da se proizvodi, ki so naprodaj, natančno določijo. Iz tega je sklepalo, ker proizvodi, ki so lahko naprodaj v različnih trgovinah v prodajni galeriji, kakršna je Burlington Arcade, niso natančno določeni, ni nobene zveze med temi proizvodi in prijavitelju znamko, saj opredelitev, ki jo je v tem primeru pritožnica podala glede „luksuznih proizvodov“, ni zadostovala za natančno določitev, za katere proizvode gre. Torej po mnenju Splošnega sodišča, če ti proizvodi niso natančno določeni, ni mogoče ugotoviti podobnosti ali komplementarnosti med storitvami, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in proizvodi, na katere se nanašajo prijaviteljeve znamke.
- 132 V zvezi s tem je treba navesti, da je Sodišče sicer odločilo, da za registracijo znamke, ki pokriva storitve trgovine na drobno, ni potrebno konkretno določiti storitev ali storitve, za katere se zahteva ta registracija, vendar je treba od prijavitelja zahtevati, naj natančno opredeli proizvode in vrste proizvodov, na katere se nanašajo te storitve (sodba Praktiker, točki 49 in 50).
- 133 Vendar je Sodišče na eni strani odločilo, da se sodna praksa, ki izhaja iz sodbe Praktiker, nanaša le na prijave za registracijo znamk in se ne nanaša na varstvo znamk, ki so bile registrirane pred razglasitvijo te sodbe (sodba z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15P, EU:C:2017:750, točka 45). Ker so bile v obravnavanem primeru tri prejšnje britanske znamke družbe Tulliallan Burlington, na katere se ta sklicuje v utemeljitev svojega ugovora, registrirane pred razglasitvijo sodbe Praktiker, se obveznost iz te sodbe nikakor ni nanašala nanje.
- 134 Na drugi strani iz ugotovitev sodbe Praktiker, navedenih v točki 132 te sodbe, ni mogoče izpeljati, da je mogoče, če se znamka, ki se nanaša na storitve prodaje na drobno in ki je bila registrirana po razglasitvi te sodbe, uveljavlja v utemeljitev ugovora iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, razlog za ugovor takoj zavrniti le zato, ker proizvodi, na katere se lahko nanašajo storitve prodaje na drobno, ki jih označuje prejšnja znamka, niso natančno navedeni.
- 135 Takšno ravnanje bi pomenilo, da se prejšnji znamki ne prizna sposobnost, da jo je mogoče uveljavljati v ugovoru, da se prepreči registracija enake ali podobne znamke za podobne proizvode in storitve, in posledično, da se ji zavrne priznanje razlikovalnega učinka, čeprav je ta znamka še vedno registrirana in ni bila ugotovljena njena ničnost iz enega od razlogov, ki so določeni v Uredbi št. 207/2009.
- 136 Poleg tega, kot v bistvu navaja EUIPO, je z zahtevo za pridobitev dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v smislu člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 mogoče natančno določiti proizvode, na katere se nanašajo storitve, za katere se je uporabljala prejšnja znamka, in zato v skladu z zadnjim stavkom tega odstavka za preučitev ugovora upoštevati te proizvode.

137 Kot torej izhaja iz vseh zgornjih preudarkov, je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točki 71 izpodbijanih sodb ugotovilo, da proizvodov, ki so lahko naprodaj v različnih trgovinah v prodajni galeriji, kakršna je ta, na katero se nanašajo prejšnje znamke, če niso natančno določeni, ni mogoče povezati s proizvodi, na katere se nanašajo prijavljene znamke. Zato je treba tretjemu pritožbenemu razlogu ugoditi, ne da bi bilo treba preučiti preostale trditve družbe Tulliallan Burlington.

Tožbe na prvi stopnji

138 V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije lahko Sodišče ob razveljavitvi sodbe Splošnega sodišča samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje. V vseh štirih zadevah gre za tak primer.

139 Družba Tulliallan Burlington s prvim tožbenim razlogom, ki ga je navajala pred Splošnim sodiščem, četrtemu odboru za pritožbe v bistvu očita kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

140 Natančneje, četrti odbor za pritožbe naj bi napačno razlagal pojem „storitve prodaje na drobno“, ki označujejo del storitev iz razreda 35 v smislu Nicejskega aranžmaja in za katerega ni bil dokazan ugled prejšnjih znamk.

141 Poleg tega družba Tulliallan Burlington s tretjim tožbenim razlogom v bistvu četrtemu odboru za pritožbe očita, da je kršil člen 8(1)(b) te uredbe, ker med drugim ni upošteval dejstva, da so potrošniki, ki so jim namenjene storitve njene prodajne galerije, enaki kot tisti, ki so jim namenjeni proizvodi, ki jih označujejo prijavljene znamke.

142 Četrti odbor za pritožbe je v točki 18 spornih odločb menil, da dejavnost družbe Tulliallan Burlington ni povezana z dejavnostjo prodaje na drobno in zajema le najem trgovin in pisarn v njeni prodajni galeriji. Iz tega je sklepal, da družba Tulliallan Burlington opravlja le storitve upravljanja nepremičnin za svoje stranke in ne storitve prodaje na drobno.

143 V zvezi s tem iz točk od 124 do 127 te sodbe izhaja, da pojem „storitve prodaje na drobno“ zajema med drugim storitve prodajne galerije, ki so namenjene potrošniku, da slednji to blago vidijo in ga enostavno kupijo v trgovinah v korist trgovin, ki so v zadevni galeriji.

144 Iz tega izhaja, da je četrti odbor za pritožbe s tem, da je upošteval ozko opredelitev pojma „storitve prodaje na drobno“ in ni upošteval tega, da je take storitve opravljala družba Tulliallan Burlington, na eni strani napačno uporabil pravo, ker je temu pojmu namenil preozek obseg, in na drugi strani, ker ni pravilno opredelil dejstev.

145 Posledično je treba prvi in tretji tožbeni razlog sprejeti in sporne odločbe razveljaviti, ne da bi bilo treba preučiti druge tožbene razloge.

Stroški

- 146 Sodišče v skladu s členom 184(2) Poslovnika Sodišča, če je pritožba utemeljena in če samo dokončno odloči v sporu, odloči o stroških.
- 147 V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi člena 184(1) tega poslovnika, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 148 Ker je družba Tulliallan Burlington predlagala, naj se EUIPO in družbi Burlington Fashion naloži plačilo stroškov in ker slednja s svojimi predlogi nista uspela, se jima naloži, naj krijeta lastne stroške in v enakih delih plačata stroške, ki jih je družba Tulliallan Burlington priglasila v postopku na prvi stopnji v zadevah od T-120/16 do T-123/16 in v pritožbenem postopku.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

- 1. Sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, neobjavljena, EU:T:2017:873), z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, neobjavljena, EU:T:2017:872), z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, neobjavljena, EU:T:2017:871), in z dne 6. decembra 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, neobjavljena, EU:T:2017:870) se razveljavijo.**
- 2. Odločbe četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. januarja 2016 (zadeve R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 in R 1635/2013-4) v zvezi s štirimi postopki z ugovori med družbama Tulliallan Burlington Ltd in Burlington Fashion GmbH se razveljavijo.**
- 3. Družbi Burlington Fashion GmbH in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) se naloži, da krijeta svoje stroške in po enakih delih plačata stroške, ki so družbi Tulliallan Burlington Ltd nastali v postopku na prvi stopnji v zadevah od T-120/16 do T-123/16 in v pritožbenem postopku.**

Podpisi