



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 6. decembra 2017\*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka Burlington – Nacionalni prejšnji besedni znamki BURLINGTON in BURLINGTON ARCADE – Figurativna prejšnja znamka Evropske unije in figurativna prejšnja nacionalna znamka BURLINGTON ARCADE – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu – Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe št. 2017/1001) – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001)“

V zadevi T-120/16,

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

tožeča stranka,

proti

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga zastopa M. Fischer, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

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

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. januarja 2016 (zadeva R 94/2014–4) v zvezi s postopkom med družbama Tulliallan Burlington in Burlington Fashion,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi S. Frimodt Nielsen, predsednik, I. S. Forrester in E. Perillo (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: I. Dragan, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. marca 2016,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 10. junija 2016,

\* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vložena v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 13. junija 2016,

na podlagi obravnave z dne 28. aprila 2017,

izreka naslednjo

## Sodbo

### *Dejansko stanje*

- 1 Intervenientka, družba Burlington Fashion GmbH, 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 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (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)). Registracija, za katero se zahteva varstvo, je figurativna znamka, ki je prikazana spodaj:



- 2 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 3, 14, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za vsak razred ustrezajo temu opisu:
  - razred 3: „Mila za kozmetične namene, mila za tekstil, parfumerijski izdelki, eterična olja, 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“.
- 3 Tožeča stranka, družba Tulliallan Burlington Ltd, je 16. avgusta 2010 vložila ugovor na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) zoper registracijo znamke, ki je bila zahtevana za proizvode iz razredov 3, 14 in 18. Tožeča stranka je lastnica prodajne galerije „Burlington Arcade“ v centru Londona (Združeno kraljestvo).

4 Ugovor je temeljil zlasti na znamkah in prejšnjih 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 nespecializiranih vrstah trgovinah na drobno“;
  - razred 36: „Najem trgovin in pisarn; zakup ali upravljanje nepremičnin; zakup objektov ali prostorov v objektih; upravljanje nepremičnin; storitve obveščanja v zvezi z najemom trgovin in pisarn; nepremičninske storitve; investicijski skladi, ustanavljanje skladov“;
- besedna znamka BURLINGTON ARCADE, ki je bila 7. novembra 2003 registrirana v Združenem kraljestvu pod številko 2314343 in ustrezno obnovljena 29. oktobra 2012 ter ki označuje storitve iz razredov 35, 36 in 41, ki za ta 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 ničnost 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 nespecializiranih vrstah trgovin na drobno“

(razred 35); „Najem trgovin; 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:



- 5 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so v členu 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe št. 207/2009 (ki je postal člen 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe 2017/1001).
- 6 Oddelek za ugovore je, potem ko je preučil ugovor tožeče stranke na podlagi figurativne znamke Evropske unije, ki je bila registrirana pod številko 3618857, 22. novembra 2013 temu ugovoru ugodil glede proizvodov iz razredov 3, 14 in 18 ter nato intervenientki naložil plačilo stroškov.
- 7 Intervenientka je 2. januarja 2014 proti odločbi oddelka za ugovore pri EUIPO vložila pritožbo na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001).
- 8 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 11. januarja 2016 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore ter tožeči stranki naložil plačilo stroškov postopkov z ugovorom in pritožbo.
- 9 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi sicer, prvič, najprej 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“, ki so v razredu 35. Drugič, glede razloga, ki je bil naveden v členu 8(4) te uredbe, je v bistvu menil, da tožeča stranka ni dokazala, da so bili pogoji, ki so nujni za dokaz zavajajočega prikazovanja in škode glede ciljne javnosti, v tem primeru izpolnjeni. Tretjič, glede člena 8(1)(b) te uredbe je 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.

### ***Predlogi strank***

- 10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
  - izpodbijano odločbo razveljavi;
  - EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 11 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
  - tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## *Pravo*

- 12 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, od katerih se v bistvu prvi 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.

### *Prvi tožbeni razlog*

- 13 Prvič, tožeča stranka odboru za pritožbe v bistvu očita, da je napačno razlagal del storitev, ki so vključene v razred 35 in za katere ugled prejšnjih znamk ni bil dokazan. Drugič, trdi, da je ta odbor napačno opredelil storitve iz razredov 35 in 36. Tretjič, navaja, da je ta odbor kršil postopkovna pravila.
- 14 Tožeča stranka v utemeljitev prvega očitka trdi, da storitev „povezovanja različnih proizvodov, za račun tretjih oseb, ki omogoča strankam, da si jih ogledajo in jih preprosto kupijo v nespecializiranih vrstah trgovin na drobno“, iz razreda 35 označuje tudi storitve „prodajnih galerij“, in ne le storitve „prodaje na drobno“, ki se opravi v posamičnih trgovinah. Meni, da to razlago potrjuje med drugim to, da opis te storitve vsebuje izraz „v trgovinah na drobno“, kar dokazuje, da – drugače kot je trdil odbor za pritožbe – storitve prodajne galerije ustrezajo povezovanju različnih proizvodov, in sicer bolj tistih, ki so naprodaj v „vrsti trgovin“, kot tistih, ki so naprodaj izključno v posamičnih trgovinah na drobno.
- 15 V zvezi s tem naj poleg tega odbor za pritožbe ne bi pravilno razlagal sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, v nadaljevanju: sodba Praktiker, EU:C:2005:425). Tožeča stranka namreč meni, da je Sodišče v tej sodbi pojem prodaje na drobno razlagalo tako široko, da je vanj vključilo storitve prodajne galerije.
- 16 Nazadnje, tožeča stranka trdi, da je bil v izpodbijani odločbi kršen postopek, ker je odbor za pritožbe menil, da je pripombe predložila le intervenientka, čeprav jih je 12. novembra 2015 predložila tudi sama.
- 17 V utemeljitev drugega očitka tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe pojem storitev, ki so vključene v razreda 35 in 36, razlagal strogo in menil, da v očeh javnosti ni bilo nobene povezave med zadevnimi proizvodi in storitvami, ker so med potrošniki storitev iz razredov 35 in 36 tudi končni potrošniki proizvodov, ki so naprodaj v trgovinah.
- 18 Nazadnje, tožeča stranka v utemeljitev tretjega očitka trdi, da je odbor za pritožbe kršil postopkovna pravila, ker je menil, da ni dokazala, da bi uporaba prijavljene znamke nepošteno izkoristila prejšnjo znamko ali bi prejšnji znamki škodovala.
- 19 EUIPO in intervenientka predlagata zavrnitev tega tožbenega razloga.
- 20 Glede prvih dveh očitkov tožeče stranke je treba opozoriti, da če je blagovna znamka enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in če se registracija nanaša na blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, se v skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 znamka ne registrira, če prejšnja blagovna znamka Evropske unije uživa ugled v Evropski uniji in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke. Ti pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (sodba z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, točka 34).

- 21 Zlasti glede pogoja, ki se nanaša na enakost ali podobnost s prejšnjo znamko, je treba glede podobnosti nasprotujočih si znakov spomniti, da iz sodne prakse izhaja, da mora presoja vizualne, fonetične ali pomenske podobnosti spornih znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti znaki ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej sodbo z dne 9. marca 2012, Ella Valley Vineyards/UUNT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, točka 38 in navedena sodna praksa).
- 22 Poleg tega sta si dve znamki podobni, ko za upošteveno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost pri enem ali več upoštevnih vidikih (glej sodbo z dne 14. aprila 2011, Lancôme/UUNT – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, točka 52 in navedena sodna praksa). Na pomenski ravni, na primer, sta si znaka dovolj podobna, kadar imata, med drugim, enako tržno idejo (glej v tem smislu sodbo z dne 27. oktobra 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, neobjavljena, EU:T:2016:631, točka 35).
- 23 Nazadnje, ker člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 ne zahteva, da lahko obstoječa podobnost zadevno javnost pripelje do tega, da nasprotujoča si znaka zamenjuje, temveč zgolj to, da ju povezuje, to pomeni, da med njima vzpostavi povezavo, je treba na podlagi tega ugotoviti, da se varstvo, ki ga ta določba daje znamkam z ugledom, lahko uporablja, tudi če je stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma nižja (sodba z dne 10. decembra 2015, El Corte Inglés/UUNT, C-603/14 P, EU:C:2015:807, točka 42).
- 24 V tem primeru je treba najprej šteti, da je treba presoje odbora za pritožbe iz točk od 21 do 24 izpodbijane odločbe, ki jim tožeča stranka ni nasprotovala in v skladu s katerimi sta si nasprotujoča znaka srednje podobna zaradi skupnega besednega elementa, in sicer zaradi besede „burlington“, potrditi.
- 25 Dalje, med drugimi pogoji varstva, ki so določeni v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009 in s katerimi tožeča stranka utemeljuje svoj prvi tožbeni razlog, je treba upoštevati tudi tistega v zvezi z ugledom prejšnjih znamk in pravic ter glede njihovega morebitnega varstva.
- 26 V zvezi s tem je treba navesti, da če ne obstaja pravna opredelitev pojma ugleda, ki jo je sprejel evropski zakonodajalec, sodišče Unije meni, da mora za izpolnitev tega pogoja prejšnjo znamko poznati velik del javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, zajeti s to znamko (glej v tem smislu sodbi z dne 6. februarja 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/UUNT – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, točka 48, in z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, neobjavljena, EU:T:2015:740, točka 74).
- 27 Poleg tega iz dokumentov iz spisa izhaja, da so prejšnje znamke tožeče stranke, 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 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 tožeča stranka varstvo zadevnega ugleda zakonito izkoristi.
- 28 Odbor za pritožbe meni, da glede storitve prodaje na drobno iz razreda 35 ugled prejšnjih znamk tožeče stranke ni bil dokazan.
- 29 Tej ugotovitvi odbora za pritožbe pa kljub vsemu ni mogoče pritrditi.
- 30 Najprej je treba navesti, da je v sodbi z dne 7. julija 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), Sodišče v točki 34 odločilo, da je „cilj trgovine na drobno prodaja blaga potrošnikom“, da „[p]oleg pravnih poslov prodaje ta trgovina obsega vsako dejavnost izvajalca z namenom spodbujanja sklenitve takega posla“ in da je „[t]a dejavnost [...] sestavljena predvsem iz izbire asortimenta, ki ga ponuja v prodajo, in iz ponudbe različnih storitev, ki naj bi potrošnika napeljele, da naveden posel sklene s tem trgovcem namesto s konkurentom“.

- 31 Poleg tega je Splošno sodišče imelo tudi priložnost, da pojasni, da razlaga Sodišča glede vprašanja, ali trgovina blaga na drobno predstavlja storitev v smislu člena 2 Prve direktive z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki je bila navedena v točki 30 zgoraj, „ne predstavlja izčrpne opredelitve in splošnega obsega pojma storitve prodaje na drobno“ (sodba z dne 26. junija 2014, Basic/UUNT – Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, točka 55).
- 32 Torej, v nasprotju s tem, kar v tej zadevi trdi EUIPO, razlaga Sodišča v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker (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.
- 33 Razlaga, ki jo je Sodišče podalo v točki 34 sodbe z dne 7. julija 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), sicer nasprotuje tudi trditvi EUIPO, da so storitve prodajne galerije v glavnem omejene na storitve najema 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. Pojem različnih storitev, kot je naveden v tej točki, namreč ne more ne vključevati tudi storitev, ki jih prodajna galerija ponuja za ohranjanje privlačnosti in praktičnih ugodnosti take trgovine, kot določa samo besedilo, ki je uporabljeno za opis razreda 35, saj je cilj, da se strankam, ki se zanimajo za različne proizvode, omogoči, „da jih vidijo in jih preprosto kupijo v trgovinah“, in da se s tem, kot je navedlo Sodišče v tej sodbi, poveča obisk strank, ki jih ti proizvodi zanimajo, ne pa da se ti proizvodi kupujejo pri „drugem konkurentu“, ki nima svoje trgovine v zadevni nakupovalni galeriji.
- 34 Zato je treba ugotoviti, 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 (C-418/02, EU:C:2005:425), vsebuje tudi storitve prodaje, ki jih ponuja prodajna galerija.
- 35 Glede na navedeno je treba torej ugotoviti, da je ozka razlaga pojma prodaje na drobno, ki jo je v tem primeru uporabil odbor za pritožbe, napačna in da se tožeča stranka za storitve iz razreda 35 torej lahko sklicuje na varstvo ugleda prejšnjih znamk.
- 36 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil tudi, da med nasprotujočimi si znamkami ni povezave in da tožeča stranka ni dokazala, da bi prijavljena znamka lahko neupravičeno izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.
- 37 V zvezi s tem je treba spomniti, da mora imetnik prejšnje znamke, da je lahko upravičen do varstva na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, med drugimi pogoji, navedenimi v točki 20 zgoraj, predložiti dokaz v skladu z besedilom tega člena, da bi neupravičena uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 22. marca 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, točka 34).
- 38 Poleg tega je treba spomniti, da je treba obstoj neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke presoati glede na povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, na katere se znamka nanaša, ki je razumno pozoren in preudaren (glej v tem smislu sodbo z dne 12. marca 2009, Antartica/UUNT, C-320/07 P, neobjavljena, EU:C:2009:146, točke od 46 do 48). Glede proizvodov za široko potrošnjo, kot so mila, proizvodov za osebno nego, izdelkov iz usnja in podobnih izdelkov je upoštevna javnost v tem primeru širša javnost, ki je sestavljena ravno iz povprečnih potrošnikov.
- 39 Poleg tega je treba spomniti tudi, da imetniku prejšnje znamke za upravičenje do varstva, ki ga določa člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, ni treba dokazati obstoja bodisi dejanskega in sedanjega škodovanja njegovi znamki v smislu te določbe. Če je namreč mogoče predvideti, da bo to škodovanje posledica morebitne uporabe znamke s strani imetnika poznejše znamke, imetniku prejšnje znamke za prepoved te uporabe ni treba počakati, da do škodovanja dejansko pride. Vendar mora imetnik prejšnje znamke

dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati o resnem tveganju za nastanek take škode v prihodnosti (sodba z dne 10. maja 2012, Rubinstein in L'Oréal/UUNT, C-100/11 P, EU:C:2012:285, točka 93).

- 40 Za ugotovitev, ali se z uporabo spornega znaka neupravičeno izkoristi razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presojo, pri kateri se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki obravnavanega primera, med katerimi so intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka znamke, stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter narava in stopnja bližine zadevnih proizvodov ali storitev (glej v tem smislu in po analogiji, sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 42).
- 41 V zvezi z intenzivnostjo ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja znamke je Sodišče že razsodilo, da večja ko bosta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo sprejeti obstoj kršitve. Hitreje in močnejše ko se ob znaku sproži misel na znamko, večja je nevarnost, da bo sedanja ali prihodnja uporaba znaka izkoriščala ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točke od 67 do 69).
- 42 V tem okviru je bilo odločeno tudi, da mora imetnik prejšnje znamke dokazati, če je to potrebno, bodisi spremembo ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana, 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, točki 77 in 81 ter točka 6 izreka).
- 43 Glede na navedeno je treba zato ugotoviti, da v tem primeru tožeča stranka pri odboru za pritožbe ali pri Splošnem sodišču ni predložila skladnih dokazov, na podlagi katerih bi bilo dokazano, da sta se z uporabo prijavljene znamke neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.
- 44 Namreč, tudi če tožeča stranka poudarja, da so njene prejšnje znamke „skoraj enake“ in da imajo „velik in izključen“ ugled, je treba navesti, da ni predložila posebnih dokazov, s katerimi bi podprla dejstvo, da bi uporaba prijavljene znamke zmanjšala privlačnost prejšnjih znamk, med drugim glede na merila, ki so bila postavljena v sodbi z dne 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/UUNT (C-383/12 P, EU:C:2013:741, točka 43), in v skladu s katerimi morajo ti zaključki temeljiti na „presoji verjetnosti, ob upoštevanju navad v zadevnem trgovinskem sektorju in vseh preostalih okoliščin obravnavane zadeve“.
- 45 To, 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. Kot je sicer pojasnilo Sodišče v sodbi z dne 7. julija 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (glej točko 30 zgoraj), je namreč ta lastnost tesno povezana s tržnimi „različnimi storitvami“, ki jih opravijo najemniki trgovin v tej galeriji, in ne izključno v imenu 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.
- 46 Nazadnje, glede kršitve postopka iz izpodbijane odločbe, ker je odbor za pritožbe ugotovil, da je le intervenientka predložila pripombe, čeprav je pripombe predložila tudi tožeča stranka 12. novembra 2015, je treba navesti, prvič, da so te zadnjenavedene pripombe v spisu te zadeve in, drugič, da je EUIPO na obravnavi potrdil, da so te pripombe, ki so bile v spisu, s katerim so razpolagali zadevni organi EUIPO, ti organi pravilno upoštevali. Zato je treba to trditev zavrniti kot neutemeljeno.
- 47 Glede tretjega očitka tožeče stranke zadostuje navesti, da iz besedila točk 33 in 34 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe formalno potrdil, da je tožeča stranka res predložila pripombe, ampak da s temi pripombami v tej zadevi ni bilo mogoče dokazati, da so bili pogoji uporabe člena 8(5) Uredbe



št. 207/2009 izpolnjeni in zlasti da bi se z uporabo znamke lahko neupravičeno izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk tožeče stranke. Očitka glede kršitve pravil postopka torej ni mogoče sprejeti.

48 Na podlagi tega je treba prvi tožbeni razlog zavrni.

#### *Drugi tožbeni razlog*

49 Tožeča stranka najprej trdi, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi sploh ni obrazložil, zakaj je zavrnil njeno trditev glede kršitve člena 8(4) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega je v tej odločbi napačno uporabljeno pravo, ker je treba zaradi neobstoja ugleda v smislu člena 8(5) te uredbe ugovor na podlagi člena 8(4) posledično zavrni. Dalje, tožeča stranka meni, da če se na nacionalni ravni zahteva presoja „goodwill“, to je moči privabljanja strank, se v okviru tožbe zoper zavajajoče označevanje ne smejo presojati le storitve, za katere so bile prejšnje znamke registrirane, kot je to, nasprotno, pri presoji ugleda v smislu člena 8(5) te uredbe. Trdi, da je pri tem odboru vsekakor zadostno dokazala svoj ugled (in sicer svoj *goodwill*) kot prestižna prodajna galerija. Nazadnje trdi tudi, da je ta odbor s tem, da strankam v postopku med postopkom ni dal nove priložnosti, da predložijo svoje trditve glede kršitve člena 8(4) zadevne uredbe, storil napako v postopku.

50 EUIPO predlaga zavrnitev tega tožbenega razloga.

51 Intervenientka meni, da je tožeča stranka nekatere trditve glede pravilne uporabe člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 navedla šele v fazi postopka pred Splošnim sodiščem in da jih zato to sodišče ne sme upoštevati.

52 Najprej je treba zavrni argumentacijo tožeče stranke glede kršitve obveznosti obrazložitve in argumentacijo glede kršitve pravice do izjave. Ti argumentaciji namreč nista utemeljeni.

53 Iz točke 36 in naslednjih izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe preučil različne pogoje, določene v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009, in v tem primeru tudi pogoje glede tožbe zoper zavajajoče označevanje. Poleg tega glede okoliščine, da stranke niso mogle predložiti svojih pripomb glede teh pogojev, iz spisa v zadevi izhaja, da je med postopkom pred organi EUIPO tožeča stranka lahko predložila svoje pripombe.

54 V zvezi s tem, če tožeča stranka pred odborom za pritožbe ni navajala očitka, ki ga je navedla v postopku z ugovorom, in sicer kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da v zvezi s tem od strank ni zahteval dodatnih pripomb. Poleg tega se v skladu z upoštevno sodno prakso pravica do izjave za končno mnenje ne uporablja, dokler ga pristojni odbor za pritožbe ne sprejme. Ta organ namreč ni dolžan, da stranke obvešča o svojih pravnih ugotovitvah, preden o zadevi dokončno odloči, niti da jim da možnost, da predložijo pripombe glede teh ugotovitev ali pa celo predložijo dodatne dokaze (glej sodbo z dne 14. junija 2012, *Seven Towns/UUNT* (Prikaz sedmih kvadratov različnih barv), T-293/10, neobjavljena, EU:T:2012:302, točka 46 in navedena sodna praksa).

55 Nazadnje, treba je spomniti, da je presoja dejstev del odločanja. Pravica do izjave se torej nanaša na vse pravne ali dejanske elemente, na katerih odločba temelji, ne pa na končno stališče, ki ga namerava sprejeti upravni organ (glej sodbo z dne 7. junija 2005, *Lidl Stiftung/UUNT – REWE-Zentral* (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, točka 62 in navedena sodna praksa).

56 Dalje je treba v zvezi z argumentacijo tožeče stranke glede kršitve člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 spomniti, da v skladu s to določbo imetnik znaka, ki ni znamka, lahko nasprotuje registraciji znamke Evropske unije, če ta znak kumulativno izpolnjuje štiri naslednje pogoje: uporabljen mora biti v gospodarskem prometu; imeti mora več kot le lokalni pomen; pravica do tega znaka mora biti v skladu z zakonodajo Evropske unije, v kateri se je znak uporabljal, pridobljena pred datumom

vložitve prijave znamke Evropske unije; nazadnje, ta znak mora imetniku podeljevati pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Ti pogoji so kumulativni, zato če znak ne izpolnjuje enega od teh pogojev, ugovor ne more biti utemeljen (sodba z dne 30. junija 2009, Danjaq/UUNT – Mission Productions (D<sup>f</sup>. N°), T-435/05, EU:T:2009:226, točka 35).

- 57 V tem primeru je odbor za pritožbe navedel, da tožba zoper zavajajoče označevanje, ki je bila vložena glede neregistrirane znamke, ki se je uporabljala v gospodarskem prometu v Združenem kraljestvu, lahko pomeni prejšnjo pravico v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 (glej med drugim točki 38 in 39 izpodbijane odločbe).
- 58 V zvezi s tem je bilo odločeno, da mora vložnik ugovora v skladu s pravnimi pravili, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zoper zavajajoče označevanje, dokazati, da so izpolnjeni trije pogoji, in sicer da sta neregistrirana znamka ali zadevni znak pridobila dobro ime („goodwill“), drugič, da je označevanje kasnejše znamke s strani imetnika znamke zavajajoče in, tretjič, da je dobremu imenu („goodwill“), za katero gre, nastala škoda (glej v tem smislu sodbo z dne 18. januarja 2012, Tilda Riceland Private/UUNT – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, točka 19).
- 59 Ugotoviti je treba tudi, da je odbor za pritožbe v točki 38 izpodbijane odločbe te tri pogoje izrecno navedel in da tožeča stranka priznava, da je ta odbor pravilno opredelil pravni okvir tožb zoper zavajajoče označevanje.
- 60 Poleg tega je treba spomniti, da je v skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(1) Uredbe 2017/1001) dokazno breme pred EUIPO na stranki, ki ugovarja (glej v tem smislu sodbo z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, točka 189).
- 61 Iz listin v spisu tako izhaja, da med postopkom pred oddelkom za ugovore tožeča stranka 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 dokaz, da so bili pogoji v zvezi z uporabo te določbe pravilno izpolnjeni. Kasneje je pred odborom za pritožbe trdila le, da „ostaja pri trditvah, ki jih je predložila oddelku za ugovore“, čeprav je nesporno, da trditve, predložene temu odboru, niso bile podprte niti z dejstvi niti z dokazi.
- 62 Torej je odbor za pritožbe v točki 39 izpodbijane odločbe pravilno menil, da tožeča stranka ni dokazala, da so bili pogoji za utemeljenost tožbe zoper zavajajoče označevanje pravilno izpolnjeni. Ker torej ta odbor ni napačno uporabil prava niti ni kršil postopka, je treba drugi tožbeni razlog zavriniti.

### *Tretji tožbeni razlog*

- 63 Tožeča stranka trdi, da je šlo za kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. V bistvu meni, prvič, da so si storitve njene prodajne galerije in proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka, očitno podobni, saj so končni potrošniki v tem primeru isti. V zvezi s tem poudarja, da ima izraz „burlington“ izrazito razlikovalni učinek. Drugič, trdi, da – drugače kot je odbor za pritožbe navedel v točki 45 izpodbijane odločbe – čeprav se razred 35 nanaša tudi na dejavnost prodajne galerije, se izraz „povezovanje“ iz besedila tega razreda bolj nanaša na storitve prodajne galerije kot na storitve prodaje na drobno na splošno in da ji zato ni bilo treba navesti zadevnih proizvodov. Tretjič, trdi, da v bistvu v skladu s priročnikom za znamke Intellectual Property Office (urad za intelektualno lastnino, Združeno kraljestvo) in v skladu s sodno prakso High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek za gospodarske spore, Združeno kraljestvo), teh proizvodov ni bilo treba natančno navesti.
- 64 EUIPO in intervenientka predlagata zavrnitev tega tožbenega razloga.

- 65 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se znamki zavrne registracija, če zaradi njene enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na območju, kjer je varovana prejšnja znamka.
- 66 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja, kadar bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer glede na to, kako zadevne znake in proizvode ali storitve dojema upoštevna javnost, ob upoštevanju vseh dejavnikov, upoštevanih v obravnavani zadevi, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).
- 67 Verjetnost zmede namreč predpostavlja hkrati enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk in enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih te znamke označujejo. Gre za kumulativne pogoje (glej sodbo z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 68 Za presojo podobnosti zadevnih proizvodov je treba upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki opredeljujejo odnos med njimi. Ti dejavniki vključujejo naravo, namen in uporabo teh proizvodov ali storitev ter tudi to, ali gre za konkurenčne ali dopolnjujoče se proizvode ali storitve. Mogoče je upoštevati tudi druge dejavnike, kot so na primer distribucijski kanali zadevnih proizvodov (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 69 V tem primeru je odbor za pritožbe v točki 44 izpodbijane odločbe navedel, da si storitve tožeče stranke in proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka, niso podobni.
- 70 Prvič, glede storitev iz razreda 36 se je izkazalo, da si na primer storitve najema trgovin in pisarn ali upravljanja nepremičnin ter proizvodi, kot so mila, nakit ali usnjeni izdelki, med seboj sploh niso podobni. Drugič, glede storitev iz razreda 35 je sodišče Unije jasno določilo, da so za storitev prodaje na drobno proizvodi, ki so naprodaj, natančno določeni (glej v tem smislu sodbo z dne 24. septembra 2008, Oakley/UUNT – Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, točka 44; glej v tem smislu in po analogiji tudi sodbo z dne 7. julija 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, točka 50).
- 71 Ker pa niso natančno navedeni proizvodi, ki so lahko naprodaj v različnih trgovinah, ki so v prodajni galeriji, kot je Burlington Arcade, ni nobene povezave med temi proizvodi in prijavljeno znamko, saj opredelitev, ki jo je v tem primeru tožeča stranka podala glede „luksuznih proizvodov“, ni zadostovala za natančno določitev, za katere proizvode gre. Če torej ti proizvodi niso natančno določeni, ni mogoče ugotoviti podobnosti ali komplementarnosti med storitvami, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka.
- 72 Zato je treba tudi trditev tožeče stranke, da za storitve prodajnih galerij ni nujno, da se natančno določijo zadevni proizvodi, zavrniti, saj je Splošno sodišče odločilo, 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 (C-418/02, EU:C:2005:425), vsebuje tudi storitve prodaje, ki jih dobavlja prodajna galerija. Poleg tega je treba navesti, da prekrivanje med skupinami končnih potrošnikov ne zadostuje za dokaz verjetnosti zmede, če niso natančno navedeni proizvodi, ki so lahko naprodaj v prostorih galerije.
- 73 Nazadnje, trditev v zvezi z uporabo priročnika znamk urada za intelektualno lastnino in sodno prakso High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (višje sodišče (Anglija in Wales), oddelek za gospodarske spore) je brezpredmetna, ker je referenčni pravni okvir v tem primeru člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in v skladu z ustaljeno sodno prakso je sistem znamk Evropske unije avtonomen sistem, sestavljen iz celote pravil, ki uresničuje posebne cilje, pri čemer uporaba tega sistema ni odvisna

od slehernega nacionalnega sistema (glej sodbo z 16. januarja 2014, Message Management/UUNT – Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12, neobjavljena, EU:T:2014:5, točka 58 in navedena sodna praksa).

- 74 Glede na navedeno je treba glede na to, da eden od nujnih pogojev, navedenih v členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni izpolnjen, ta tožbeni razlog in tožbo v celoti zavrniti.

### ***Stroški***

- 75 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 76 Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

### SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

**2. Družbi Tulliallan Burlington Ltd se naloži plačilo stroškov.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Razglašeno na obravnavi v Luxembourg, 6. decembra 2017.

Podpisi