



Samling af Afgørelser

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
G. HOGAN
fremsat den 26. juni 2019¹

Forenede sager C-155/18 P – C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
mod**

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)

»Appel – EU-varemærker – indsigelsessag – international registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret – ord- og figurmærker, der indeholder ordbestanddelen »BURLINGTON« – de ældre nationale ordmærker BURLINGTON og BURLINGTON ARCADE – det ældre EU-figurmærke og det ældre nationale figurmærke BURLINGTON ARCADE – artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 – utilbørlig udnyttelse af ældre varemærkers særpræg eller renommé – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 – risiko for forveksling«

1. Appellanten i den foreliggende sag, Tulliallan Burlington Ltd. (herefter »Tulliallan«), er indehaveren af en finere butiksarkade i centrum af London. Arkadens forskellige forretninger og butikker specialiserer sig i salg af luksuriøse varer som juvelerartikler, lædervarer, tøj og parfumer. Tulliallan er ejer i Det Forenede Kongerige af ordmærkerne BURLINGTON² og BURLINGTON ARCADE³ og af et figurmærke, der indeholder ordene »Burlington Arcade«⁴. Tulliallan er endvidere ejer af et EU-figurmærke indeholdende ordene »Burlington Arcade«⁵.

2. Tulliallan har rejst indsigelse mod ansøgningen fra et tysk selskab, Burlington Fashion GmbH (herefter »BF«), om registrering af tre særskilte EU-figurmærker, der anvender ordet »Burlington« og EU-varemærket BURLINGTON⁶. Hvis registreringen tildeles, påtænker BF at anvende disse tre mærker i forbindelse med salg af bl.a. sæber, juvelerartikler og lædertasker. Tulliallan har gjort gældende, at brugen af de fire EU-varemærker, der alle indeholder ordet »Burlington« bl.a. kan forårsage forveksling i offentlighedens bevidsthed og udvande renomméet for selskabets ældre varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 5, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar

1 – Originalsprog: engelsk.

2 – For klasse 35 og 36 i Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

3 – For klasse 35, 36 og 41.

4 – For klasse 35, 36 og 41.

5 – For klasse 35, 36 og 41.

6 – Ansøgningerne var for klasse 3, 14, 18 og 25. Tulliallans indsigelser er begrænset til de første tre klasser.

2009 om EU-varemærker⁷. Dette er de væsentligste problemstillinger, som nu er opstået i de foreliggende appeller til prøvelse af Rettens domme⁸. Inden behandlingen af disse spørgsmål er det imidlertid først nødvendigt at gengive retsfor skrifterne, denne sags forholdsvis komplekse baggrund samt nærmere at beskrive sagens faktiske omstændigheder.

I. Retsfor skrifter

3. Artikel 8, stk. 1 og 5, i forordning nr. 207/2009 har følgende ordlyd:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

[...]

5. Hvis indehaveren af et registreret ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EU-varemærke, er tale om et i Unionen velkendt varemærke, eller, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

7 – EUT 2009, L 78, s. 1. Forordning nr. 207/2009 blev erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).

8 – Tulliallan har med sine appelskrifter nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets domme af 6.12.2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:871), og Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:870) (herefter »de appellerede domme«), hvorved Retten frifandt EUIPO i søgsmålet med påstand om annullation af afgørelserne truffet den 11.1.2016 af Fjerde Appellkammer ved EUIPO (sagerne R 94/2014-4, R2501/2013-4, R 2409/2013-4 og R 1635/2013-4) vedrørende fire indsigelsessager mellem Tulliallan og BF (herefter »de omtvistede afgørelser«). BF var intervenient i søgsmålet ved Retten og er intervenient i de nuværende appeller.

II. Baggrunden for tvisterne

4. Den 12. november 2009 indgav BF en ansøgning om beskyttelse inden for Den Europæiske Union af den internationale registrering nr. 1017273 til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO). Den registrering, for hvilken der er ansøgt om beskyttelse, er det nedenfor gengivne figurmærke:



5. Den 13. august 2009 indgav BF en ansøgning om beskyttelse inden for Den Europæiske Union af den internationale registrering nr. 1007952 til EUIPO. Den registrering, for hvilken der er ansøgt om beskyttelse, er det nedenfor gengivne figurmærke:



6. Den 20. november 2008 indgav BF en ansøgning om beskyttelse inden for Den Europæiske Union af den internationale registrering nr. 982021 til EUIPO. Den registrering, for hvilken der er ansøgt om beskyttelse, er det nedenfor gengivne figurmærke:



7. Den 20. november 2008 indgav BF en ansøgning om beskyttelse inden for Den Europæiske Union af den internationale registrering nr. 982020 til EUIPO. Den registrering, for hvilken der er ansøgt om beskyttelse, er ordmærket BURLINGTON. De fire omhandlede mærker benævnes herefter »de omtvistede varemærker«.

8. De varer, for hvilke der er ansøgt om beskyttelse, henhører under klasse 3, 14, 18 og 25 og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

klasse 3: »sæber til kosmetisk brug, sæber til tekstiler, parfumerivarer, æteriske olier, produkter til vask, pleje og forskønnelse af huden, hårbunden og håret; toiletartikler indeholdt i denne klasse, kropsdeodoranter, præparater til brug forud for barbering og aftershavepræparater«

klasse 14: »juvelerarbejder, armbåndsure«

klasse 18: »læder og læderimitationer, dvs. kufferter, tasker (indeholdt i denne klasse), små lædervarer (indeholdt i denne klasse), bl.a. punge, tegnebøger, nøgleetui'er; paraplyer og solafskærmning i form af parasoller«

klasse 25: »fodtøj, tøj, hovedbeklædning, bæltter«.

9. Den 12. august 2009, den 17. maj 2010 og den 16. august 2010 rejste Tulliallan indsigelser i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringer af de omtvistede varemærker for de varer, der er omfattet af klasse 3, 14 og 18.

10. Indsigelsen var navnlig støttet på følgende ældre varemærker og rettigheder:

- ordmærket BURLINGTON, som er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342 den 5. december 2003 og behørigt fornyet den 29. oktober 2012, der omfatter tjenesteydelser i klasse 35 og 36, som i hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:
 - klasse 35: »udlejning og leasing af reklameplads; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; organisering af messer med kommercielt sigte; annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende foranstaltninger samt information i forbindelse hermed; sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, hvilket gør det muligt for kunder at se og købe disse varer på en bekvem måde i en kæde af detailforretninger med almindelige handelsvarer«
 - klasse 36: »udlejning af butiks- og kontorlokaler; leasing eller forvaltning af fast ejendom; leasing af bygninger eller af plads inden i bygninger; forvaltning af fast ejendom; informationsvirksomhed vedrørende udlejning af butiks- og kontorlokaler; tjenesteydelser vedrørende fast ejendom; kapitalinvestering, investeringsforeninger«
- ordmærket BURLINGTON ARCADE, som er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314343 den 7. november 2003 og behørigt fornyet den 29. oktober 2012, der omfatter tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 41, og som for denne sidstnævnte klasse svarer til følgende beskrivelse: »underholdningstjenesteydelser; organisering af konkurrencer; organisering af udstillinger; udbydelse af information om fritidsaktiviteter; levende optræden; tilvejebringelse af sportsfaciliteter; levering af livemusik og liveunderholdning; fremskaffelse af udstyr og faciliteter til brug for levende optræden af bands; levende underholdning; livemusik, tilvejebringelse af levende musik; organisering af live-optræden«

- figurmærket gengivet nedenfor, der er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2330341 den 7. november 2003 og behørigt fornyet den 25. april 2013, og som omfatter tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 41:



- EU-figurmærke nr. 3618857, registreret den 16. oktober 2006, og som efter annullationssag nr. 8715 C er begrænset til tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, 36 og 41, og som i hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse: »annonce- og reklamevirksomhed samt salgsfremmende foranstaltninger; sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, hvilket gør det muligt for kunder at se og købe disse varer på en bekvem måde i en kæde af detailforretninger med almindelige handelsvarer« (klasse 35); »butiksudlejning; leasing eller forvaltning af fast ejendom; leasing af bygninger eller af plads imellem eller inden i bygninger; forvaltning af ejendomme; information vedrørende udlejning af lagre« (klasse 36); »forlystelsesvirksomhed; liveunderholdning« (klasse 41), således som det er gengivet nedenfor:



11. De registreringshindringer, som indsigelsen var støttet på, var dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 207/2009.

12. Efter at have undersøgt Tulliallans indsigelse på grundlag af EU-figurmærket, der er registreret under nr. 3618857, tog indsigelsesafdelingen den 10. juli 2013, den 8. oktober 2013, den 8. november 2013 og den 22. november 2013 denne indsigelse til følge for de varer, der er indeholdt i klasse 3, 14 og 18, og pålagde følgelig BF at betale sagsomkostningerne.

13. Den 20. august 2013, den 3. december 2013, den 11. december 2013 og den 2. januar 2014 indgav BF en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 over indsigelsesafdelingens afgørelser.

14. Ved de omtvistede afgørelser ophævede Fjerde Appellkammer ved EUIPO indsigelsesafdelingens afgørelser og pålagde Tulliallan at betale omkostningerne i forbindelse med indsigelsessagen og klagesagen.

15. I de omtvistede afgørelser fastslog appelkammeret:

- For det første, at for så vidt angik anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, var de ældre varemærkers renommé godtgjort på det relevante område for de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35 og 36, dog med undtagelse af tjenesteydelsen »sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, hvilket gør det muligt for kunder at [...] købe disse varer på en bekvem måde i en kæde af detailforretninger med almindelige handelsvarer«, der er indeholdt i klasse 35.
- For det andet fandt appelkammeret for så vidt angik registreringshindringen i nævnte forordnings artikel 8, stk. 4, i det væsentlige, at sagsøgeren (Tulliallan) ikke havde bevist, at de nødvendige betingelser for at godtgøre, at der forelå en vildledende præsentation og skade i forhold til den tilsigtede kundekreds, var blevet opfyldt i den foreliggende sag.
- For det tredje fandt appelkammeret for så vidt angik denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), i det væsentlige, at de omhandlede varer og tjenesteydelser var forskellige, og at enhver risiko for forveksling kunne udelukkes, i øvrigt uafhængigt af, at de omhandlede varemærker ligner hinanden.

III. Sagen for Retten og de appellerede domme

16. Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 22. marts 2016 anlagde Tulliallan fire annulationssøgsmål, som er registreret som henholdsvis sag T-120/16, sag T-121/16, sag T-122/16 og sag T-123/16, til prøvelse af de omtvistede afgørelser.

17. Til støtte for annulationssøgsmålene fremsatte Tulliallan tre anbringender. I det væsentlige vedrørte det første en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, en procedurefejl og en tilsidesættelse af procedurereglerne, det andet angik en tilsidesættelse af begrundelsespligten, en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og en tilsidesættelse af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 4, og det tredje omhandlede en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

18. I de appellerede domme, som har identiske udfald og begrundelser, forkastede Retten de tre anbringender fremført af Tulliallan.

19. Med hensyn til det første anbringende konstaterede Retten i de appellerede dommes præmis 28, at appelkammeret fandt, at Tulliallans ældre varemærkers renommé for så vidt angår detailsalg, der henhører under klasse 35, ikke blev godtgjort. Imidlertid fastslog Retten, at appelkammerets konklusion ikke kunne tiltrædes.

20. Ifølge Retten gør dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), det ikke muligt at hævde, at butiksarkader eller indkøbscentre pr. definition er udelukket fra anvendelsesområdet for begrebet detailsalg som defineret i klasse 35. Retten fandt, at præmis 34 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), står i modsætning til det af EUIPO anførte synspunkt, hvorefter en butiksarkades tjenesteydelser i det væsentlige begrænser sig til udlejning og forvaltning af fast ejendom, og de kunder, som disse tjenesteydelser er rettet imod, derfor primært er personer, der er interesseret i at leje butikker eller kontorer, som er beliggende i disse arkader. Retten fastslog, at – henset til ordlyden af klasse 35 – omfatter begrebet detailsalg, som fortolket af Domstolen i præmis 34 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), også tjenesteydelserne i forbindelse med

salg, som ydes af en butikssarkade⁹. Retten fandt således, at den strenge fortolkning af begrebet detailsalg, der var anlagt af appelkammeret, var fejlagtig, og at Tulliallan følgelig kunne påberåbe sig beskyttelsen af de ældre varemærkers renommé for tjenesteydelser, der henhører under klasse 35.

21. Retten fastslog i de appellerede dommes præmis 43, at Tulliallan i lyset af Domstolens retspraksis vedrørende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 ikke for appelkammeret eller Retten havde forelagt sammenhængende forhold, der gjorde det muligt at konkludere, at brugen af det ansøgte varemærke medførte en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé. Retten fastslog endvidere, at til trods for, at Tulliallan fremhævede den »næsten unikke« karakter af sine ældre varemærker og deres »omfattende og eksklusive« renommé, havde Tulliallan ikke fremlagt særlige forhold, der kunne underbygge den omstændighed, at brugen af de omtvistede varemærker ville nedsætte de ældre varemærkers tiltrækningskraft¹⁰.

22. I de appellerede dommes præmis 45 fastslog Retten, at den »omstændighed, at en anden økonomisk enhed kan få tilladelse til at bruge et varemærke, der indeholder ordet »burlington« for varer, som ligner de varer, der sælges i sagsøgerens butikssarkade i London, ikke i sig selv er af en sådan art, at det i gennemsnitsforbrugerens øjne påvirker dette steds kommercielle tiltrækningskraft. Som Domstolen i øvrigt har præciseret i [dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], er en sådan karakteristik nemlig tæt forbundet med »forskellige ydelser« af kommerciel art, der udbydes af lejerne af de butikker, der befinder sig i denne arkade, og ikke udelukkende i denne sidstnævntes navn, som – således som appelkammeret med rette har bemærket i den anfægtede afgørelse – ydermere svarer til navnene på andre steder, der ligeledes er meget kendte, og som ligger i nærheden af denne arkade, såsom Burlington Gardens eller Burlington House«.

23. Hvad angår den procedurefejl, som de omtvistede afgørelser skulle være behæftet med, fastslog Retten, at der blev taget hensyn til Tulliallans bemærkninger af de berørte instanser ved EUIPO, og at dette argument derfor skulle forkastes som ugrundet.

24. For så vidt angår det andet anbringende forkastede Retten Tulliallans klagepunkt om, at appelkammeret ikke gav nogen begrundelse for forkastelsen af Tulliallans argument om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009. Retten fastslog endvidere, at Tulliallan i forbindelse med sagen for indsigelsesafdelingen i sin egenskab af indsiger, idet selskabet påberåbte sig tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, ikke fremlagde de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for at bevise, at betingelserne for anvendelsen af denne bestemmelse var behørigt opfyldt. Retten konstaterede endvidere, at Tulliallan begrænsede sig til for appelkammeret at bekræfte, at selskabet »opretholdt de argumenter, der blev [fremført for indsigelsesafdelingen]«, uden at disse argumenter blev underbygget hverken faktisk eller retligt. Retten fastslog i de appellerede dommes præmis 62, at appelkammeret med rette fastslog, at Tulliallan ikke havde bevist, at betingelserne for at underbygge et søgsmål om retlige foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse var behørigt opfyldt, og forkastede således det andet anbringende.

25. Hvad angår det tredje anbringende, som vedrørte risiko for forveksling i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, fastslog Retten, at appelkammeret med rette fandt, at Tulliallans tjenesteydelser og de varer, der er omfattet af de ansøgte varemærker, ikke var af lignende art. Retten fastslog navnlig for så vidt angår detailsalg, der henhører under klasse 35, at det i lyset af bl.a. præmis 50 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), var nødvendigt at præcisere de varer, der udbydes til salg, nøjagtigt. Ifølge Retten forhindrer den omstændighed, at der ikke foreligger nogen præcise angivelser vedrørende de varer, der ville kunne blive solgt i de forskellige butikker, som en butikssarkade såsom Burlington Arcade består af, imidlertid enhver associering mellem disse butikker og de varer, som de omtvistede

9 – Jf. de appellerede dommes præmis 34.

10 – Jf. de appellerede dommes præmis 44.

varemærker omfatter, idet den definition, som Tulliallan har givet i den foreliggende sag angående »luksusvarer«, ikke er tilstrækkelig til at præcisere, hvilke varer det drejer sig om. Da der ikke forelå en sådan præcisering, fandt Retten, at det ikke var muligt at fastslå, at der er en lighed eller en komplementaritet mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker, og de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke. Retten forkastede Tulliallans argument, hvorefter det for så vidt angår butikskadens tjenesteydelser ikke er nødvendigt at præcisere de omhandlede varer, idet begrebet detailsalg, som fortolket af Domstolen i præmis 34 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), henset til ordlyden af klasse 35, også omfatter tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butikskade. Idet en af de nødvendige betingelser i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke var opfyldt, fastslog Retten derfor, at det tredje anbringende skulle forkastes, og EUIPO frifindes i det hele.

A. Parternes påstande og retsforhandlingerne ved Domstolen

26. Tulliallan har med sine appelskrifter nedlagt følgende påstande:

- De appellerede domme ophæves.
- De omtvistede afgørelser annulleres, eller subsidiært hjemvises sagerne til Retten, således at denne kan træffe afgørelse i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.
- EUIPO og BF tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

27. BF har nedlagt følgende påstande:

- Appellerne forkastes.
- Tulliallan tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af BF i sagen for Domstolen, Retten og appelkammeret.

28. EUIPO har nedlagt følgende påstande:

- De appellerede domme ophæves, for så vidt som EUIPO blev frifundet for de af Tulliallan nedlagte påstande støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og de tre ældre varemærker, der er i registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341.
- Appellerne forkastes i øvrigt.
- Parterne tilpligtes hver at bære deres egne omkostninger.

29. Ved kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. juni 2018 blev sagerne C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P og C-158/18 P forenet med henblik på den mundtlige forhandling og dommen.

30. Tulliallan, BF og EUIPO har indgivet skriftlige indlæg. Tulliallan, BF og EUIPO deltog i retsmødet for Domstolen, som blev afholdt den 10. april 2019.

IV. Appellerne

31. Tulli Allan har fremsat tre anbringender til støtte for appellerne, som for det første er baseret på en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, for det andet en tilsidesættelse af nævnte forordnings artikel 8, stk. 4, og for det tredje en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

32. På Domstolens anmodning vil dette forslag til afgørelse fokusere på appellernes første og tredje anbringende.

A. Det første anbringende

33. Det første anbringende, som Tulli Allan har fremført, er i det væsentlige opdelt i to dele. Tulli Allan har for det første gjort gældende, at Retten tilsidesatte artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, og for det andet, at de appellerede domme er behæftet med en procedurefejl.

1. Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009

a) Parternes argumenter

34. Tulli Allan har bemærket, at Retten i de appellerede dommes præmis 27-35 fastslog, at appelkammeret med urette fandt, at en butiksarkades tjenesteydelser var udelukket fra anvendelsesområdet for detailsalg, der henhører under klasse 35¹¹. Tulli Allan har gjort gældende, at Retten på korrekt vis identificerede, at de ældre varemærkers renommé med hensyn til en butiksarkades tjenesteydelser ikke var begrænset til en snæver kreds af detailhandlere, som søger plads i en arkade, men udvidet til køberne af de varer, som i sidste ende sælges af disse detailhandlere. Tulli Allan har imidlertid bemærket, at Retten begik en fejl i sin karakterisering af de ældre varemærkers renommé, når den i de appellerede dommes præmis 34 konkluderede, at dette renommé for en butiksarkades tjenesteydelser er omfattet af »detailsalg« som omhandlet i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Tulli Allan har gjort gældende, at det i denne sag er afgørende for Domstolen at forstå, at beviset for renommé, som selskabet forelagde for appelkammeret og Retten, klargjorde, at Tulli Allan har et særligt stærkt renommé som en luksuriøs, specialiseret arkade med fokus på luksusvarer som juvelerartikler, lædervarer og parfumer. Endvidere slog de for appelkammeret og Retten fremlagte beviser fast, at de ældre varemærker var »næsten unikke«.

36. Tulli Allan har gjort gældende, at Retten – efter tidligere at have anerkendt, at de ældre varemærker har et renommé¹², og henset til beviserne for omfanget af dette renommé – ud fra en samlet vurdering under iagttagelse af faktorerne fastsat i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 42), burde have fastslået, at den relevante kundekreds ville skabe en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de omtvistede varemærker.

37. Ifølge Tulli Allan nødvendiggør en butiksarkades tjenesteydelser i modsætning til tjenesteydelser vedrørende forvaltning af fast ejendom samspil med og fokusering på de endelige forbrugere af de i butikkerne solgte varer: Butiksarkadetjenesteudbyderens forretninger og butikkerne i denne arkade er uløseligt forbundet. Tulli Allan har gjort gældende, at en prestigefyldt arkade som Tulli Allans

11 – Retten fastslog i denne henseende i de appellerede dommes præmis 34, at henset til ordlyden af klasse 35 omfatter begrebet detailsalg, som fortolket af Domstolen i dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, præmis 34), også tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butiksarkade.

12 – Jf. de appellerede dommes præmis 27.

Burlington Arcade er i stand til at tiltrække høj leje ved at samle detailhandlere, som udbyder de rette luksusvarer, og yde disse detailhandlere støtte, hvilket tiltrækker kunder til arkaden. Det fremgår således klart, at detailhandleren og dennes varer opnår prestige ved at være forbundet med Burlington Arcade, og at gennemsnitsforbrugeren omvendt naturligt vil forbinde de ældre varemærker for »Burlington« med leveringen af disse luksusvarer, navnlig varer som juvelerartikler, lædervarer og parfumer, med hensyn til hvilke Burlington Arcade bevismæssigt har et særligt renommé.

38. Tulli Allan har gjort gældende, at den eneste konklusion, som Retten, henset til sine egne konstateringer om renommé (og navnlig beviserne vedrørende renommé fremlagt for appelkammeret og Retten), kunne nå til, var, at gennemsnitsforbrugeren ville skabe en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de omtvistede varemærker. Retten undlod imidlertid at fastslå noget overhovedet vedrørende en sammenhæng, men skred i stedet til at vurdere beskadigelse af varemærkets særpræg og utilbørlig udnyttelse.

39. Med hensyn til spørgsmålet om udvanding og utilbørlig udnyttelse har Tulli Allan gjort gældende, at Retten begik en fejl i de appellerede dommes præmis 36-44 ved at fastslå, at Tulli Allan ikke havde fremlagt nødvendigt bevis for, at der var sket udvanding eller utilbørlig udnyttelse.

40. Tulli Allan har gjort gældende, at indehaveren af det ældre varemærke ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i nævnte artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Det, der kræves, er, at indehaveren af det ældre varemærke godtgør, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden¹³. Tulli Allan har anført, at Retten satte den bevismæssige barre højere, end hvad der i henhold til retspraksis kræves.

41. For det første fandt Retten faktisk i de appellerede dommes præmis 45, at en tredjeparts anvendelse af ordet »Burlington« for varer, som ligner de varer, der sælges i Tulli Allans Burlington Arcade, *aldrig* ville være i stand til at skade det ældre varemærkes særpræg, fordi arkadens »kommercielle tiltrækningskraft« også er forbundet med lejerne af butikkerne i arkaden. Tulli Allan har gjort gældende, at dette ikke er i overensstemmelse med afgørelsen i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), i relation til skade på *ældre varemærkers* særpræg. Tulli Allan har i denne forbindelse gjort gældende, at renomméet for de varemærker, som befinder sig i butikkerne i arkaden, var uden betydning for det omhandlede spørgsmål, og at Retten ikke skulle have taget hensyn hertil.

42. Retten har for det andet undladt at tage hensyn til de relevante beviser, som var fremlagt for Retten og for appelkammeret, og som ville have været tilstrækkelige til at opfylde Domstolens krav i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 76 og 77), og af 14. november 2013, Environmental Manufacturing mod KHIM (C-383/12 P, EU:C:2013:741, præmis 44).

43. Ifølge Tulli Allan ligner butiksarkadens tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker og dækket af angivelsen »sammensætning«, rent faktisk de varer, som de detailhandlere, der er bragt sammen under disse buede tage, sælger på grund af den tætte økonomiske forbindelse mellem de tjenesteydelser, der leveres af arkaden, og de produkter, som sælges i arkaden. Grundet de ældre varemærkers stærke renommé i forbindelse med leveringen af luksusvarer, navnlig juvelerartikler, lædervarer og parfumer, ville gennemsnitsforbrugeren i dette tilfælde endvidere opfatte det således, at sådanne varer, som udbydes af en tredjepart, var udbudt af eller med tilladelse fra Tulli Allan. Dette ville nødvendigvis udvande de ældre varemærker, da det ville formindske Burlington Arcades eksklusivitet i gennemsnitsforbrugeren bevidsthed og især blandt Tulli Allans snævrere kundekreds af aktuelle og potentielle detailhandlere. Tulli Allan har gjort gældende, at de ældre varemærker og de

13 – Dom af 10.5.2012, Rubinstein og L'Oréal mod KHIM (C-100/11 P, EU:C:2012:285, præmis 93), og af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 38, 76 og 77).

omtvistede varemærker ligner hinanden til forveksling, og i sådanne tilfælde, analogt med stillingtagen i forbindelse med »sammenhæng« i præmis 57 i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), bør en konklusion om »utilbørlig udnyttelse« nødvendigvis følge af en konklusion om, at der foreligger en risiko for forveksling.

44. BF og EUIPO har gjort gældende, at dette anbringende skal forkastes.

b) Bedømmelse

45. Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 fastsætter, at »[h]vis indehaveren af et registreret ældre varemærke [...] rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, uanset om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er ansøgt, er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EU-varemærke, er tale om et i Unionen velkendt varemærke, eller, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

46. Anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 er underlagt opfyldelsen af tre kumulative betingelser¹⁴. For det første skal der være identitet eller lighed mellem de omhandlede tegn. For det andet skal det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, have et renommé. For det tredje skal der være en risiko for, at brugen af det tegn, der ansøges om registrering af, uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé¹⁵.

47. Selv om artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 med hensyn til den første betingelse forudsætter, at der konstateres en grad af lighed mellem de omhandlede tegn, som i den berørte kundekreds' bevidsthed kan skabe en risiko for forveksling mellem dem, er tilstedeværelsen af en sådan risiko for forveksling derimod ikke en betingelse for, at artikel 8, stk. 5, kan finde anvendelse. Domstolen fastslog i denne forbindelse i dom af 10. december 2015, El Corte Inglés mod KHIM (C-603/14 P, EU:C:2015:807, præmis 42), at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 begrænser sig til at kræve, at den foreliggende lighed kan foranledige den berørte kundekreds ikke til at forveksle de omtvistede tegn, men til at forbinde dem med hinanden, dvs. til at skabe en sammenhæng mellem dem.

48. Tulliallan har gjort gældende, at Retten begik en fejl ved at undlade at fastslå, at den berørte kundekreds ville skabe en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de omtvistede varemærker.

49. Det er min opfattelse, at Tulliallans anbringende om, at Retten undlod at vurdere, om den berørte kundekreds ville skabe en sammenhæng mellem de omhandlede tegn, er korrekt. I forbindelse med konstateringen af, at de ældre varemærkers renommé ikke var omtvistet¹⁶, og at Tulliallan kunne påberåbe sig beskyttelsen af de ældre varemærkers renommé for tjenesteydelser, der henhører under

14 – Dom af 28.6.2018, EUIPO mod Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, præmis 54). Jf. endvidere de appellerede dommes præmis 20.

15 – Dom af 16.1.2018, Starbucks mod EUIPO – Nersesyan (COFFEE ROCKS) (T-398/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:4, præmis 75).

16 – Jf. de appellerede dommes præmis 27, som anfører, at »[d]et [i øvrigt] fremgår [...] af sagsakterne, at [Tulliallans] ældre varemærker, der omfatter de tjenesteydelser, som henhører under klasse 35 og 36, er kendt af en stor del af kundekredsen for det relevante marked som navnet på en meget kendt butiksarkade i Det Forenede Kongerige, beliggende i centrum af London, og som under sine buede tage er centrum for luksuriøse butikker. Idet [Tulliallans] ældre varemærkers renommé ikke er blevet bestridt af parterne i sagen, er det spørgsmål, der opstår i den foreliggende sag, således i sidste ende, om det nævnte renommé faktisk svarer til de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, for hvilke de ældre varemærker er blevet registreret, således at [Tulliallan] legitimt er omfattet af beskyttelsen af det omhandlede renommé«.

klasse 35¹⁷, herunder tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butiksarkade¹⁸, henviste Retten blot til retspraksis vedrørende betingelsen for en sådan sammenhæng, fastslog at appelkammeret i de omtvistede afgørelser havde fundet, at der ikke forelå nogen sammenhæng mellem de omtvistede varemærker¹⁹, og vurderede derefter, om brugen af de ansøgte varemærker ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

50. Selv om jeg er enig med Tulliallans anbringende om, at Retten undlod nærmere at undersøge²⁰ spørgsmålet om en sammenhæng, så er en sådan manglende undersøgelse, henset til, at fastlæggelsen af en sammenhæng mellem de omhandlede tegn kun er det første af tre kumulative betingelser, som skal være opfyldt i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at Retten begik en retlig fejl, forudsat at en af de andre to betingelser ikke er opfyldt²¹. Eftersom den anden af de tre kumulative betingelser vedrørende de ældre varemærkers renommé fandtes at være opfyldt²², er det derfor nødvendigt at undersøge Tulliallans anbringende om, at Retten begik en fejl i de appellerede dommes præmis 36-45, da den fandt, at Tulliallan ikke havde fremlagt de nødvendige beviser for at fastslå, at brugen af det varemærke, der søges registreret, ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé²³.

51. Hvad angår bevisstandarden i forhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, er det fast retspraksis, at indehaveren af det ældre varemærke for at nyde godt af den beskyttelse, der er indført ved denne bestemmelse, i den forbindelse ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke. Indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden²⁴.

17 – Jf. de appellerede dommes præmis 35.

18 – Jf. de appellerede dommes præmis 34.

19 – Jf. de appellerede dommes præmis 36.

20 – Det er i denne henseende ikke tilstrækkeligt at henvise til retspraksis om emnet uden at anvende denne retspraksis på de foreliggende sagers faktiske omstændigheder og forhold.

21 – En sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed er således en nødvendig betingelse i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, men er ikke i sig selv tilstrækkelig. Jf. i denne retning dom af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 31 og 32).

22 – Jf. de appellerede dommes præmis 27. Jeg skal nævne, at Tulliallan har bestridt Rettens konstateringer vedrørende omfanget af renomméet for selskabets ældre varemærker. Tulliallan har med hensyn til selskabets renommé gjort gældende, at gennemsnitsforbrugeren naturligt vil forbinde de ældre varemærker for »Burlington« med leveringen af disse luksusvarer, navnlig varer som juvelerartikler, lædervarer og parfumer, med hensyn til hvilke Burlington Arcade bevismæssigt har et særligt renommé, og at butiksarkaders renommé ikke blot, som Retten fastslog i de appellerede dommes præmis 34, er omfattet af begrebet »detailsalg« som omhandlet i dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

23 – Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 henviser til tre særskilte former for risiko, nemlig at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund for det første ville skade det ældre varemærkes særpræg, for det andet ville skade det ældre varemærkes renommé eller for det tredje medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. I præmis 92 i dom af 20.9.2017, The Tea Board mod EUIPO (C-673/15 P – C-676/15 P, EU:C:2017:702), fastslog Domstolen, at bedømmelsen af disse forskellige typer af risici i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skal underkastes en undersøgelse, hvis elementer ikke nødvendigvis overlapper hinanden. Således skal eksistensen af en risiko for, at de krænkelse, som består i en skade, der påføres det ældre varemærkes særpræg eller renommé, realiseres, vurderes i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er registreret. Derimod skal spørgsmålet, om den krænkelse, der består i utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – i det omfang, hvor det, der er forbudt, er den fordel, som indehaveren af det yngre varemærke får af det ældre varemærke – er indtrådt, bedømmes i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke søges registreret for. Jeg vil nævne, at Tulliallan har anerkendt, at selv om Rettens sprogbrug i de appellerede domme fokuserer på utilbørlig udnyttelse, har Retten også vurderet udvanding, som skader de ældre varemærkers særpræg eller renommé.

24 – Dom af 10.5.2012, Rubinstein og L'Oréal mod KHIM (C-100/11 P, EU:C:2012:285, præmis 93 og den deri nævnte retspraksis).

52. Det er mit synspunkt, at Tulliallan ikke har godtgjort, at Retten i de appellerede dommes præmis 44 krævede beviser for en faktisk og aktuel krænkelse af de ældre varemærker. Dette fremgår af den konkrete henvisning i de appellerede dommes præmis 44 til de kriterier, der er fastsat i præmis 43 i dom af 14. november 2013, *Environmental Manufacturing mod KHIM* (C-383/12 P, EU:C:2013:741), at Retten kun krævede beviser, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for krænkelse²⁵.

53. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt Retten undlod at tage hensyn til og på korrekt vis analysere de fremlagte beviser vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal det erindres, at Retten i de appellerede dommes præmis 27 fandt, at Tulliallans ældre varemærker, som henhører under klasse 35 og 36, er kendt af en stor del af kundekredsen for det relevante marked som navnet på en meget kendt butiksarkade i Det Forenede Kongerige, beliggende i centrum af London, og som under sine buede tage er centrum for luksuriøse butikker. Det spørgsmål, som imidlertid opstod, var, hvorvidt dette renommé svarer til de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, for hvilke de ældre varemærker er registreret, således at Tulliallan kan nyde godt af beskyttelsen af det omhandlede renommé.

54. Retten fastslog i de appellerede dommes præmis 34, at begrebet detailsalg, som fortolket af Domstolen i dom af 7. juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), også omfatter tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butiksarkades egne lejere²⁶. Tulliallan har i denne forbindelse ret til at gøre gældende, at brugen af de ansøgte varemærker kunne have medført en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at en sådan brug kunne skade dette særpræg eller renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

55. Som Retten med rette påpegede i de appellerede dommes præmis 39, er det ikke desto mindre nødvendigt, at indehaveren af det eller de ældre varemærker påviser, at en krænkelse heraf er forudsigelig. Ligesom det er tilfældet, hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der er en »sammenhæng« mellem de omhandlede varemærker, skal risikoen for krænkelse endvidere også bedømmes holistisk²⁷ under hensyntagen til de i dom af 27. november 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 42), nævnte faktorer²⁸.

56. Disse faktorer omfatter graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds, intensiteten af det ældre varemærkes renommé, graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug og risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed²⁹.

57. Det kan dog imidlertid anføres, at det omtvistede ord i dom af 27. november 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655), var et opfundet ord, som i offentlighedens bevidsthed var tæt forbundet med sagsøgeren i denne sag, nemlig *Intel Corporation Inc.* og med de computere og dertilhørende varer og tjenesteydelser, som selskabet leverede. Ordet »Burlington« er i modsætning hertil slet ikke et ualmindeligt ord i det engelske sprog med forskellige geografiske og også

25 – Jf. de appellerede dommes præmis 39.

26 – Som anført i dette forslag til afgørelses punkt 94 ff. tvivler jeg stærkt på rigtigheden af Rettens konstatering. Henset til, at denne konstatering imidlertid ikke på tilstrækkelig vis er anfægtet af Tulliallan eller genstand for en kontraappel fra EUIPO eller sager BF, må den med hensyn til nærværende appel fastholdes.

27 – Jf. dom af 27.11.2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 79), hvori Domstolen krævede en helhedsvurdering.

28 – Disse faktorer er ikke tilstrækkelige til at godtgøre, at brugen af et yngre varemærke medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at en sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé. Jf. dom af 27.11.2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 80).

29 – Dom af 27.11.2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 42, 79 og 80).

handelsmæssige betegnelser i en lang række engelsktalende lande³⁰. Således forekommer ordet »Burlington« i navnet på forskellige byer og kommuner i både USA og Canada. Burlington Road er en velkendt vej tæt på Dublin bymidte, og ordet »Burlington« indgår selvfølgelig i navnene på andre velkendte områder tæt på Tulliallans arkade i London såsom Burlington Gardens og Burlington House³¹.

58. Det kan ikke desto mindre lægges til grund, at ordet »Burlington« er et tilstrækkeligt usædvanligt ord, som leder den berørte kundekreds' tanker hen på en mulig sammenhæng mellem det eller de ældre varemærke(r) og det eller de ansøgte varemærke(r), selv om en sådan persongruppe ikke vil – eller i det mindste måske ikke vil – forveksle dem³².

59. Som Domstolen imidlertid bemærkede i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 69-71), og som jeg allerede har anført i dette forslag til afgørelses punkt 50, er en sådan sammenhæng ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at der er en risiko for, at den aktuelle eller fremtidige brug af det yngre varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. Som det fremgår af præmis 71 i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), fritager det forhold, at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, ikke indehaveren af det ældre varemærke fra at fremlægge bevis for en faktisk og aktuel krænkelse af vedkommendes varemærke eller for, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse vil indtræde i fremtiden.

60. For så vidt angår dette afgørende spørgsmål er jeg enig med Rettens konklusion i de appellerede dommes præmis 44 og 45 om, at Tulliallan faktisk ikke har påvist, at der foreligger en risiko for krænkelse. Jeg drager denne konklusion af følgende grunde.

61. Som Retten bemærkede i de appellerede dommes præmis 45, er arkadens kommercielle tiltrækningskraft for det første tæt forbundet med de ydelser, som arkadens lejere udbyder, og ikke udelukkende arkadens navn³³. Den bemærkede endvidere, at dette navn er forbundet med andre meget velkendte steder tæt på arkaden såsom Burlington Gardens. Således i modsætning til situationen i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), hvor ordet som nævnt var opfundet og i offentlighedens bevidsthed tæt forbundet med det pågældende selskabs varer og ydelser, er ordet »Burlington« ikke et opfundet ord. Som jeg desuden allerede har anført, findes det som et stednavn i Det Forenede Kongerige, Irland, USA og Canada, og ordet er allerede i brug af en række forskellige producenter og tjenesteydere.

62. I modsætning til Tulliallans synspunkt mener jeg ikke, at det er irrelevant, at »Burlington« tillige er navnet på andre velkendte steder tæt på Burlington Arcade. En sådan omstændighed er relevant som led i en samlet vurdering og kan angive, at de yngre varemærker ikke i så høj grad og så umiddelbart leder tanken hen på de ældre varemærker, hvorved risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af de yngre varemærker medfører en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé, mindskes³⁴.

63. Som Retten for det andet bemærkede i de appellerede dommes præmis 45, påviser den omstændighed, at en anden økonomisk enhed kan få tilladelse til at bruge et varemærke, der indeholder ordet »Burlington«, for varer, som ligner de varer, som sælges i Tulliallans arkade, ikke i sig selv, at der foreligger en reel risiko for krænkelse af renomméet for selskabets varemærker i tilfælde,

30 – En simple søgning på internettet viser, at der er en række detailforretninger i USA med navnet »Burlington«. Jeg har herudover fundet et behandlingscenter i Paris, Frankrig, hvor ordet »Burlington« indgår i navnet.

31 – Disse oplysninger synes at indikere, at begrebet »Burlington« hverken er unikt eller særpræget.

32 – Dom af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 30). Jeg skal påpege, at en sådan sammenhæng ikke blev konstateret af Retten i disse sager.

33 – I modsætning til Tulliallans anbringender er det min opfattelse, at Rettens faktiske konstatering heraf er uden relevans.

34 – Jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 67 og 68).

hvor arkadens kommercielle tiltrækningskraft er tæt forbundet med det renommé og ry, som arkadens lejere har, og de ydelser, som de udbyder³⁵. Det kan – som jeg allerede har anerkendt – godt være, at gennemsnitsforbrugeren, når denne stilles over for ordet »Burlington« i brug i forbindelse med modeprodukter produceret af BF, skaber en sammenhæng med Tulliallans arkade i London. Alligevel forekommer det usandsynligt, at denne omstændighed i sig selv ville medføre en ændring i gennemsnitsforbrugeren økonomiske adfærd med hensyn til de varer eller tjenesteydelser, som de ældre varemærker var registreret for, som følge af brugen af de yngre varemærker³⁶. Selv hvis Tulliallans sag anskues i fuldt omfang, er der begrænset grund til at antage, at f.eks. en i London bosiddende mærkebevidst forbruger af varer af høj kvalitet ville afholde sig fra at besøge Tulliallans arkade, blot fordi den pågældende måtte støde på modeartikler eller andre varer, som har navnet »Burlington«, i andre detailforretninger.

64. Det er derfor min opfattelse, at dette argument skal forkastes som ugrundet.

2. Procedurefejl

65. Tulliallan har gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl i de appellerede dommes præmis 46 ved at forkaste klagepunktet om, at de omtvistede afgørelser var behæftet med fejl, da appelkammeret ikke havde taget hensyn til Tulliallans fremsatte bemærkninger, som ugrundet.

66. Det er her tilstrækkeligt at anføre, at Tulliallan i det væsentlige har gentaget et argument, som allerede er fremført for Retten, uden at angive den retlige fejl, som Retten har begået i sin besvarelse af dette argument i de appellerede dommes præmis 46.

67. Det følger af artikel 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF og af artikel 58, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, at en appel er begrænset til retsspørgsmål. I henhold til artikel 169, stk. 2, i Domstolens procesreglement skal de retlige anbringender og argumenter, der gøres gældende i appelskriftet, angive præcist, hvilke præmisser i Rettens afgørelse der anfægtes. Dette krav er ikke opfyldt, når appelskriftet – endog uden at indeholde en argumentation, der har til formål præcist at angive den retlige fejl, den appellerede dom angiveligt er behæftet med – blot gentager de anbringender og argumenter, der allerede er blevet fremført for Retten³⁷.

68. Det følger heraf, at dette argument skal afvises.

69. Det er således min opfattelse, at Domstolen delvist bør forkaste det første anbringende som ugrundet, delvist bør afvise det.

B. Det tredje anbringende

1. Parternes argumenter

70. Tulliallan har med sit tredje anbringende gjort gældende, at Retten tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 vedrørende risikoen for forveksling.

35 – Tulliallan har gjort gældende, at renomméet for de varemærker, som befinder sig i arkadens butikker, er irrelevant for det omhandlede spørgsmål, og at Retten ikke burde have taget hensyn hertil. Jeg er enig heri. Det skal imidlertid fremhæves, at Retten alene – i mine øjne korrekt – anførte, at det med hensyn til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 er det ældre varemærke, som er vigtigt, snarere end andre uvedkommende omstændigheder eller faktiske oplysninger såsom de varer og tjenesteydelser, som arkadens lejere, udbyder.

36 – Jf. dom af 27.11.2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 77).

37 – Dom af 21.3.2019, Eco-Bat Technologies m.fl. mod Kommissionen (C-312/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:235, præmis 31 og 35).

71. Tulli Allan har bemærket, at Domstolen i præmis 48 i dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), fastslog, at kravet i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), om, at en ansøger af et varemærke for »detailsalg« skal præcisere, hvilke varer eller typer af varer der er omfattet af disse detailhandelstjenesteydelser, ikke finder anvendelse med hensyn til varemærker, der er blevet tildelt inden afsigelsen af dommen i sidstnævnte sag. Tulli Allan har gjort gældende, at dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), som er baseret på retssikkerhedsprincippet, gælder tilsvarende for specifikationer, der var offentliggjort på tidspunktet for afsigelsen af dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), eller blot indgivet, men uden krav om omgørelse fra EUIPO³⁸ i undersøgelsesperioden efter den sidstnævnte dom. Ifølge Tulli Allan ville det være i strid med retssikkerheden, hvis ansøgere om registrering på daværende tidspunkt efter at have opfyldt EUIPO's krav med hensyn til registrering af deres varemærker med tilbagevirkende kraft blev berørt af en afgørelse fra Domstolen, som påvirkede disse rettigheder mellem indgivelsen af ansøgningen og tildelingen³⁹.

72. Tulli Allan har endvidere gjort gældende, at Retten under alle omstændigheder begik en fejl ved vurderingen af dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, præmis 48-51). Tulli Allan har gjort gældende, at denne sags rækkevidde er meget begrænset, da den vedrører detailhandelstjenesteydelser og kravene om præcisering af disse tjenesteydelser. Det omhandlede krav finder ikke anvendelse med hensyn til registreringer af en butiksarkades tjenesteydelser. Tulli Allan er derfor ikke forpligtet til at præcisere de varer, der er omfattet af detailhandelstjenesteydelserne.

73. Tulli Allan har subsidiært endvidere gjort gældende, at hvis dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), finder anvendelse med hensyn til selskabets ældre varemærker, begik Retten en fejl ved at konkludere, at dommen nødvendigvis udelukker, at der foreligger en lighed, der indebærer risiko for forveksling. Ifølge Tulli Allan fastsætter dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ikke en sådan begrænsning: Den giver vejledning om en form for registrering, der kan gøre vurderingen af risikoen for forveksling nemmere; den forhindrer ikke indehaveren af det ældre varemærke i at søge beskyttelse i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 med hensyn til en senere til forveksling lignende registrering.

74. Tulli Allan har således gjort gældende, at Retten burde have konkluderet, at dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ikke udelukker, at der i den foreliggende sag foreligger en lighed, der indebærer risiko forveksling, og at appelkammeret fejlagtigt kom frem til denne konklusion. Retten »burde have foretaget en bedømmelse af de pågældende varemærkers lighed, som var upåvirket af indflydelsen fra« dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), eller have hjemvist sagen til appelkammeret med det formål.

75. EUIPO anser anbringendet om artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 for begrundet med hensyn til de tre ældre varemærker, som er registreret i Det Forenede Kongerige, i lyset af dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). EUIPO anser imidlertid dette anbringende for ugrundet med hensyn til det ældre EU-varemærke.

38 – (Det daværende) KHIM.

39 – Tulli Allan har bemærket, at »betydningen af [dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),] er, at tre af varemærkerne i denne sag, nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341, som er registreret i Det Forenede Kongerige, blev registreret inden [dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], således, at de under ingen omstændigheder er omfattet af kravene i [dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. Det fjerde varemærke, [EU-figurmærke nr. 3618857,] havde afsluttet sin indsigelsesperiode på tidspunktet for afsigelsen af [dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], og dette varemærke blev efterfølgende tildelt den 16.10.2006. I overensstemmelse med de principielle grunde, der ligger til grund for [dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], er det gjort gældende, at den korrekte fortolkning af [dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),] er, at [dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425),] heller ikke finder anvendelse på dette EU-varemærke«.

76. BF og EUIPO har påstået dette anbringende forkastet.

2. Bedømmelse

a) Anvendelse *ratione temporis* af dommen i sagen *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte*

77. Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fastsætter, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt der er risiko forveksling.

78. Det fremgår af fast retspraksis, at det ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 kræves, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, både, at det varemærke, som ansøgningen vedrører, er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og at de varer eller tjenesteydelser, der er omhandlet i varemærkeansøgningen, er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, med hensyn til hvilke det ældre varemærke er blevet registreret, og at der derved er tale om kumulative betingelser⁴⁰.

79. Retten mindede i de appellerede dommes præmis 70 om, at det med hensyn til detailhandelstjenesteydelser, der henhører under klasse 35, er nødvendigt at præcisere de varer, der udbydes til salg. Henset til, at Tulliallan ikke havde præciseret de varer, som var omfattet af »butikskadens tjenesteydelser« i overensstemmelse med dom af 7. juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), fastslog Retten, at der ikke kunne fastsættes nogen lighed mellem de ældre varemærkers tjenesteydelser og de varer, der er omfattet af de ansøgte varemærker og forkastede således anbringendet støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og risikoen for forveksling.

80. Domstolen fastslog i præmis 49 og 50 i dom af 7. juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), at det med henblik på registrering af et varemærke, der omfatter tjenesteydelser præsteret som led i detailhandel, ikke er nødvendigt konkret at udpege den eller de omhandlede tjenesteydelser. For at identificere disse tjenesteydelser er det ganske tilstrækkeligt at anvende generelle udtryk, såsom »samling af et udvalg af varer, så forbrugeren får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer«. Domstolen påpegede imidlertid, at varemærkeansøgeren *ikke desto mindre skal præcisere, hvilke varer eller hvilken type af varer disse tjenesteydelser vedrører*. Det fremgår klart af denne afgørelse, at præciseringen af varerne eller typen af varer er obligatorisk, og den handler i modsætning til Tulliallans argumenter ikke blot om bekvemmelighed⁴¹.

81. Anvendelsen *ratione temporis* af dom af 7. juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), blev begrænset i præmis 45 og 46 i dom af 11. oktober 2017, *EUIPO mod Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), hvor Domstolen med henblik på at overholde retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning fastslog, at retspraksis i henhold til præmis 49 og 50 i dom af 7. juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), alene vedrører *EU-varemærkeansøgninger* og ikke omfanget af beskyttelsen af de varemærker, der allerede var registreret på tidspunktet for afsigelsen af den pågældende dom.

40 – Dom af 20.9.2017, *The Tea Board mod EUIPO* (C-673/15 P – C-676/15 P, EU:C:2017:702, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

41 – Efter min opfattelse tjener præmis 51 i dom af 7.7.2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), til at forklare formålet med det omhandlede krav uden på nogen måde at begrænse dette kravs rækkevidde.

Domstolen fastslog derfor, at omfanget af beskyttelsen af et varemærke, der er registreret inden afsigelsen af dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), ikke berøres af den retspraksis, der følger af denne dom, for så vidt som denne alene vedrører nye ansøgninger om registrering som EU-varemærker⁴².

82. Henset til, at tre af de ældre varemærker i denne sag, nemlig varemærke nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341 blev registreret i Det Forenede Kongerige⁴³ i 2003 – dvs. inden dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), blev afsagt, fremgår det efter min opfattelse af dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)⁴⁴, at Retten begik en retlig fejl i de appellerede dommes præmis 70, idet den fastslog, at BF var forpligtet til at præcisere, hvilke varer eller typer af varer der er omfattet af detailhandelstjenesteydelser henhørende under klasse 35. Retten konstaterede endvidere med urette i de appellerede dommes præmis 71, at det, henset til, at der ikke foreligger en præcisering, ikke er muligt at fastslå, at der er en lighed eller en komplementaritet mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker, og de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

83. Det er derfor min opfattelse, at dette anbringende bør tiltrædes i forhold til varemærkerne, der er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341.

84. Ifølge artikel 61 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol ophæver Domstolen den af Retten truffne afgørelse, hvis Domstolen giver appellanten medhold. Domstolen kan i denne forbindelse enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse.

85. Efter min opfattelse kan Domstolen ikke afgøre sagen på det foreliggende grundlag med hensyn til det tredje anbringende. Det følger heraf, at det tredje anbringende i forhold til varemærkerne, der er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341, skal hjemvises til Retten til afgørelse. Retten skal således i princippet på ny vurdere, om der foreligger risiko for forveksling mellem de omhandlede tre ældre varemærker, som er registreret i Det Forenede Kongerige og de af BF ansøgte varemærker. Det synes imidlertid at fremgå af sagens akter for Domstolen, at indsigelsesafdelingens afgørelser samt de omtvistede afgørelser af proceduremæssige grunde alene var støttet på en undersøgelse af det ældre EU-varemærke nr. 3618857, som ikke var undergivet kravet om bevis for brug. Det ser således ud til, at Retten selv kan være nødt til at hjemvise spørgsmålet til EUIPO. Dette tilkommer det imidlertid Retten at tage stilling til.

86. Det er imidlertid min opfattelse, at da EU-figurmærke nr. 3618857 blev registreret den 16. oktober 2006 – og således efter afsigelsen af dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) – finder afgørelsen i dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), som undtagelsesvist⁴⁵ begrænsede anvendelsen ratione temporis af den tidligere dom af bl.a. retssikkerhedsmæssige årsager, ikke anvendelse.

87. Selv om artikel 48, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 fastsætter, at et EU-varemærke ikke må ændres i registreringsperioden eller i forbindelse med registreringens fornyelse⁴⁶, fastsætter denne forordnings artikel 43, stk. 1, derimod også, at varemærkeansøgeren *til enhver tid kan begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser*⁴⁷. Ved at præcisere, hvilke varer eller typer af varer der er

42 – Dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 48). Jf. endvidere analogt dom af 16.2.2017, Brandconcern mod EUIPO og Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, præmis 31).

43 – Jf. punkt 11 ovenfor.

44 – Som blev afsagt næsten to måneder inden afsigelsen af de appellerede domme.

45 – Jf. generaladvokat Wahls forslag til afgørelse EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punkt 54).

46 – Jf. endvidere de begrænsede undtagelser i artikel 48, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, som forudsætter, at ændringen ikke væsentligt forandrer varemærket i forhold til den oprindelige registrering eller udvider fortegnelsen over varerne eller tjenesteydelserne (jf. vedrørende sidstnævnte bestemmelse nævnte forordnings artikel 43, stk. 2).

47 – Artikel 43, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 forbyder udtrykkeligt en udvidelse af fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser.

omfattet af detailhandelstjenesteydelser, begrænser varemærkeansøgeren faktisk⁴⁸ i overensstemmelse med artikel 43 i forordning nr. 207/2009 omfanget af dennes varemærkeansøgning⁴⁹. Det var således muligt for BF at ændre sin ansøgning i forhold til EU-figurmærke nr. 3618857 efter afsigelsen af dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), også efter indsigelsesproceduren vedrørende denne ansøgning var afsluttet ved at præcisere, hvilke varer eller typer af varer der var omfattet af detailhandelstjenesteydelserne henhørende under klasse 35.

b) Anvendelse af dommen i sagen Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte på butikssarkaders tjenesteydelser med hensyn til EU-figurmærke nr. 3618857

88. Tulli Allan har gjort gældende, at Retten begik en fejl, da den anvendte dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), fordi denne sag specifikt vedrører præciseringen af detailhandelstjenesteydelser, hvorimod de omtvistede varemærker i de foreliggende appeller vedrører butikssarkaders tjenesteydelser.

89. Tulli Allan har i denne forbindelse anført, at den gentager sine anbringender indgivet til Retten den 22. marts 2016.

90. Efter min opfattelse bør dette argument afvises, da Tulli Allan har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 169, stk. 2, i Domstolens procesreglement. Tulli Allan har undladt at angive præcist, hvilke præmisser i de appellerede domme der anfægtes. Det skal endvidere erindres, at dette krav ikke er opfyldt, når appelskriftet – endog uden at indeholde en argumentation, der har til formål præcist at angive den retlige fejl, den appellerede dom angiveligt er behæftet med – blot gentager de anbringender og argumenter, der allerede er blevet fremført for Retten⁵⁰.

91. Tulli Allan har endvidere eller subsidiært anført, at dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), har begrænset rækkevidde og ikke kræver en præcisering af varerne eller typen af varer med hensyn til butikssarkaders tjenesteydelser.

92. Jeg finder, at dette anbringende, som reelt alene vedrører EU-figurmærke nr. 3618857⁵¹, er uvirksomt og ikke kan tages til følge.

93. Retten fastslog i de appellerede dommes præmis 34, at – henset til ordlyden af klasse 35 – omfatter begrebet detailsalg, som fortolket af Domstolen i præmis 34 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), også tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butikssarkade.

94. For mit vedkommende tvivler jeg imidlertid stærkt på rigtigheden af denne fortolkning, som Retten har foretaget.

48 – Da det efter min opfattelse vil være så godt som umuligt at angive alle kendte varer eller endog typer af varer, har enhver fortegnelse en begrænsende virkning.

49 – Jf. analogt generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse Brandconcern mod EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punkt 67 og 68).

50 – Dom af 21.3.2019, Eco-Bat Technologies m.fl. mod Kommissionen (C-312/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:235, præmis 31 og 35).

51 – Beskrivelsen af tjenesteydelserne, der henhører under klasse 35, er for dette varemærke som følger: »annonce- og reklamevirksomhed og salgsfremmende foranstaltninger samt information i forbindelse hermed; sammensætning, til fordel for andre, af en række varer, hvilket gør det muligt for kunder at se og købe disse varer på en bekvem måde i en kæde af detailforretninger med almindelige handelsvarer«. Min fremhævelse.

95. Jeg skal i denne forbindelse nævne, at Domstolen i præmis 34 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), fastslog, at »formålet med detailhandel er at sælge varer til forbrugere. Denne handel omfatter – ud over den retshandel, som salget udgør – *enhver aktivitet, som den erhvervsdrivende udfører* med henblik på at fremme indgåelsen af en aftale herom. Denne aktivitet består bl.a. i udvælgelsen af et varesortiment, der udbydes til salg, og af tilbuddet om forskellige ydelser, som har til formål at få forbrugeren til at indgå nævnte aftale med den pågældende handlende frem for med en konkurrent«⁵².

96. Det følger af Domstolens ensartede fortolkning⁵³ af »detailhandelstjenesteydelser«, der henhører under klasse 35, at disse tjenesteydelser imidlertid ikke kan omfatte butikskadens tjenesteydelser, da enheden, som præsterer disse tjenesteydelser, reelt ikke handler med de omhandlede varer. Den pågældende enhed leverer i stedet tjenesteydelser til forhandleren af varerne, hvilket efter min opfattelse klart adskiller sig fra detailhandelstjenesteydelserne henhørende under klasse 35, og som faktisk er fastsat andetsteds under en anden klasse. F.eks. kan butikskadens tjenesteydelser således eksempelvis omfatte udlejning af butikslokaler under klasse 36 og udførelse af annonce- og reklamevirksomhed under klasse 35.

97. Til trods for mine tvivl med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt butikskadens tjenesteydelser er omfattet af begrebet detailhandel under klasse 35, skal jeg nævne, at Tulli Allan i de foreliggende appeller ikke selv på tilstrækkelig vis har anfægtet Rettens afgørelse i præmis 34 i de appellerede domme, og hverken EUIPO eller BF har iværksat kontraappel med henblik på at anfægte denne afgørelse.

98. Henset til, at Tulli Allan ikke på tilstrækkelig vis har appelleret Rettens afgørelse om, at butikskadens tjenesteydelser ikke er omfattet af begrebet detailhandel under klasse 35⁵⁴, mener jeg ikke, at Domstolen i den foreliggende sag kan tilsidesætte Rettens konstatering i præmis 72 i de appellerede domme om, at kravet om at præcisere, hvilke varer eller typer af varer der er omfattet af detailhandelstjenesteydelser som omhandlet i præmis 50 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), *også* omfatter butikskadens tjenesteydelser. Det ville være selvmodsigende at anerkende, at butikskadens tjenesteydelser er omfattet af begrebet detailhandel under klasse 35 uden i overensstemmelse med den klare ordlyd i præmis 50 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), at kræve præciseringen af, hvilke varer eller hvilken type af varer detailhandelstjenesteydelserne under klasse 35 vedrører. Det er derfor min opfattelse, at Domstolen ikke kan konkludere, at Retten begik en retlig fejl i præmis 71 i de appellerede domme ved at nå frem til, at den omstændighed, at der ikke foreligger en præcisering, udelukker, at det fastslås, at der er lighed og således risiko for forveksling mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, i dette tilfælde EU-figurmærke nr. 3618857, og de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

99. Jeg mener derfor, at det tredje anbringende skal tages til følge for så vidt angår varemærkerne, der er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341, og forkastes for så vidt angår EU-figurmærke nr. 3618857.

V. Forslag til afgørelse

100. På grundlag af ovenstående betragtninger foreslår jeg, at Domstolen træffer følgende afgørelse:

»– Det første appelanbringende forkastes delvist som ugrundet og afvises delvist.

52 – Min fremhævelse.

53 – Jf. dom af 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, præmis 33).

54 – Jf. de appellerede dommes præmis 34.

- Det tredje appelanbringende tages til følge vedrørende varemærkerne, der er registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342, nr. 2314343 og nr. 2330341, og derfor ophæves i denne henseende dommene afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 6. december 2017, Tulli Allan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulli Allan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:872), Tulli Allan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:871), og Tulli Allan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:870).
- Det tredje appelanbringende forkastes for så vidt angår EU-figurmærket nr. 3618857.
- Sagen hjemvises til Retten.
- Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.«