



## Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling)

4. marts 2020 \*

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – ord- og figurmærkerne »BURLINGTON« – indsigelse rejst af indehaveren af de ældre ord- og figurmærker »BURLINGTON« og »BURLINGTON ARCADE« – artikel 8, stk. 1, litra b) – risiko for forveksling – Nicearrangementet – klasse 35 – begrebet »detailsalg« – artikel 8, stk. 4 – utilbørlig udnyttelse – artikel 8, stk. 5 – renommé – bedømmelseskriterier – lighed mellem varer og tjenesteydelser – indsigelsen forkastet«

I de forenede sager C-155/18 P – C-158/18 P,

angående fire appeller i henhold til artikel 56 i statuten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 22. februar 2018,

**Tulliallan Burlington Ltd**, Saint-Héliér (Jersey), ved barrister A. Norris,

appellant i sagerne C-155/18 P – C-158/18 P,

de øvrige parter i appelsagen:

**Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)** ved M. Fischer og D. Botis, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

**Burlington Fashion GmbH**, Schmalleberg (Tyskland), ved Rechtsanwältin A. Parr,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Fjerde Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (refererende dommer) og N. Piçarra,

generaladvokat: G. Hogan,

justitssekretær: fuldmægtig M. Longar,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 10. april 2019,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 26. juni 2019,

\* Processprog: engelsk.

afsagt følgende

### Dom

- 1 Tulliallan Burlington Ltd har i appelskrifterne nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:872), af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:871), og af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:870) (herefter under ét »de appellerede domme«), hvorved Retten frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) for de af Tulliallan Burlington nedlagte påstande om annullation af fire afgørelser truffet den 11. januar 2016 af Fjerde Appellkammer ved EUIPO (sag R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 og R 1635/2013-4, herefter under ét »de omtvistede afgørelser«) vedrørende fire indsigelsessager mellem Tulliallan Burlington og Burlington Fashion GmbH.

### Retsforskrifter

- 2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1) blev ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1891/2006 af 18. december 2006 (EUT 2006, L 386, s. 14) (herefter »forordning nr. 40/94«).
- 3 Forordning nr. 40/94 blev ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Forordning nr. 207/2009 blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), som trådte i kraft den 23. marts 2016. Forordning nr. 207/2009, med senere ændringer, blev med virkning fra den 1. oktober 2017 ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1).
- 4 Henset til datoerne for indgivelsen af ansøgningerne om registrering af de pågældende varemærker – i det foreliggende tilfælde den 19. august 2008 for registreringsnr. 982020 og 982021, den 2. april 2009 for registreringsnr. 1007952 og den 8. september 2009 for registreringsnr. 1017273 – som er afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret, er nærværende sag reguleret af dels de processuelle bestemmelser i forordning nr. 207/2009, dels de materielle bestemmelser i forordning nr. 40/94 for registreringsnr. 982020, 982021 og 1007952 og de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 for registreringsnr. 1017273. De materielle bestemmelser i disse to forordninger, som er relevante i forbindelse med nærværende sag, er i det væsentlige identiske.
- 5 Artikel 8 i forordning nr. 40/94, der havde overskriften »Relative hindringer for registrering«, og hvis bestemmelser blev gengivet i artikel 8 i forordning nr. 207/2009, bestemte følgende:  
  
»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 mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke 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.

[...]

4. Hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til fællesskabslovgivningen eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn:

- a) er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EF-varemærkeansøgningen
- b) tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke.

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, 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.«

- 6 Artikel 43, stk. 1-3, i forordning nr. 40/94, der havde overskriften »Behandling af indsigelsen«, og hvis bestemmelser blev gengivet i artikel 42 i forordning nr. 207/2009, var affattet som følger:

»1. Under behandlingen af indsigelsen opfordrer [kontoret] om fornødent parterne til inden for en af [kontoret] fastsat frist at udtale sig om meddelelser fra de øvrige parter eller fra [kontoret] selv.

2. På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.

3. Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.«

- 7 Artikel 44 i forordning nr. 40/94, der havde overskriften »Tilbagetagelse, begrænsning og ændring af ansøgningen«, og hvis bestemmelser blev gengivet i artikel 43 i forordning nr. 207/2009, fastsatte følgende:

»1. Ansøgeren kan til enhver tid tilbagetage sin ansøgning om registrering af EF-varemærket eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser. Er ansøgningen allerede bekendtgjort, skal tilbagetagelsen eller begrænsningen ligeledes offentliggøres.

2. I øvrigt kan ansøgningen om registrering af EF-varemærket på ansøgerens anmodning kun ændres, når formålet er at berigtige ansøgerens navn og adresse, sproglige fejl, skrivefejl eller åbenbare urigtigheder, for så vidt en sådan berigtigelse ikke påvirker varemærket i væsentlig grad eller udvider

den angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser. Vedrører ændringerne varemærkets udseende eller fortegnelsen over varer eller tjenesteydelser, og finder disse ændringer sted efter ansøgningens bekendtgørelse, skal ansøgningen bekendtgøres, således som den er ændret.«

- 8 Artikel 63 i forordning nr. 207/2009, der var indeholdt i dens afsnit VII med overskriften »Fremgangsmåde ved appel«, fastsatte følgende i stk. 2:

»Under behandlingen af klagen opfordrer appelkammeret om fornødent parterne til inden for en af kammeret fastsat frist at fremkomme med deres bemærkninger til dets meddelelser eller til indlæg fra de øvrige parter.«

- 9 Artikel 75 i forordning nr. 207/2009 bestemte følgende:

»[EUIPO's] afgørelser skal begrundes. De må kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om.«

- 10 Denne forordnings artikel 76 havde følgende ordlyd:

»1. Under sagsbehandlingen ved [EUIPO] prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser [EUIPO] sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.

2. [EUIPO] kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

- 11 Nævnte forordnings artikel 151, stk. 1 og 2, bestemte følgende:

»1. Enhver international registrering, hvor [Den Europæiske Union] er designeret, skal fra registreringsdatoen, jf. artikel 3, stk. 4, i Madridprotokollen, eller fra den dato, hvor [Den Europæiske Union] efterfølgende blev designeret, jf. artikel 3ter, stk. 2, i Madridprotokollen, have den samme virkning som en [EU-varemærkeansøgning].

2. Hvis der ikke er meddelt afslag, jf. artikel 5, stk. 1 og 2, i Madridprotokollen, eller dersom et afslag er blevet tilbagekaldt, har den internationale registrering af et varemærke, hvor [Den Europæiske Union] er designeret, samme virkning – regnet fra den under stk. 1 nævnte dato – som registreringen af et [EU-varemærke].«

- 12 Samme forordnings artikel 156, stk. 1-3, fastsatte følgende:

»1. Der kan over for en international registrering, hvor [Den Europæiske Union] er designeret, rejses indsigelse på samme måde som over for en bekendtgjort [EU-varemærkeansøgning].

2. Indsigelse skal gøres gældende inden for en frist på tre måneder, som begynder at løbe seks måneder efter bekendtgørelsesdatoen, jf. artikel 152, stk. 1. Indsigelse anses ikke for rejst, før indsigelsesgebyret er blevet betalt.

3. Afslag på beskyttelse træder i stedet for afslag på en [EU-varemærkeansøgning].«

- 13 Regel 19 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (EFT 1995, L 303, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005 (EUT 2005, L 172, s. 4), med overskriften »Dokumentation for indsigelsen«, fastsatte følgende i stk. 1:

»[EUIPO] giver den indsigende part mulighed for – inden for en af kontoret fastsat frist [...] – at forelægge oplysninger, beviser og argumenter til støtte for sin indsigelse eller til at supplere de oplysninger, beviser eller argumenter, der allerede er indgivet, jf. regel 15, stk. 3.«

- 14 Denne forordnings regel 50, stk. 1, var affattet som følger:

»Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne vedrørende sagsbehandlingen ved den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, tilsvarende anvendelse.

[...]

Er klagen rettet imod en afgørelse truffet af indsigelsesafdelingen, begrænser appelkammeret sin behandling af klagen til kendsgerninger og beviser, der er indgivet inden for de frister, der er fastsat i eller fastsættes af indsigelsesafdelingen i overensstemmelse med forordningen og disse regler, medmindre der efter appelkammerets opfattelse bør tages hensyn til yderligere eller supplerende kendsgerninger og beviser, jf. [artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009].«

- 15 Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), blev indgået på grundlag af artikel 19 i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305), hvorefter unionslandene forbeholdes ret til indbyrdes at indgå særskilte overenskomster til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret.

- 16 I den herved indførte klassificering har klasse 35 vedrørende tjenesteydelser følgende overskrift:

»Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver«.

- 17 I de vejledende bemærkninger til denne klasse er følgende angivet:

»Klasse 35 omfatter hovedsageligt tjenester ydet af personer eller organisationer med følgende hovedformål:

1. hjælp til drift, ledelse eller administration af en forretningsvirksomhed, eller
2. hjælp til de kommercielle funktioner i industrielle eller kommercielle virksomheder,

såvel som tjenester ydet af reklameforetagender, der først og fremmest tager sigte på at opnå forbindelse til offentligheden via meddelelser og annoncering ved alle medier, og vedrørende alle arter af varer og tjenesteydelser.

Denne klasse omfatter særligt:

- samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer. Disse ydelser kan være ydet af detailforretninger, en gros-salgssteder, gennem salgsautomater, gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier, f.eks. websider eller tv-shoppogrammer

- tjenesteydelser bestående af registrering, omskrivning, udarbejdelse, samling eller systematisering af skriftlige meddelelser og optegnelser samt samling af matematiske eller statistiske data
- tjenester udøvet af reklamebureauer, såsom distribution af reklamer direkte eller pr. post, eller distribution af vareprøver. Denne klasse kan også vedrøre reklamevirksomhed vedrørende andre tjenesteydelser, såsom sådanne vedrørende banklån eller radioreklame.

[...]«

### **Tvisternes baggrund og de omtvistede afgørelser**

- 18 Tvistens baggrund, som den fremgår af de appellerede domme, kan sammenfattes som følger.
- 19 Den 20. november 2008, den 13. august 2009 og den 12. november 2009 indgav intervenienten ved Retten, Burlington Fashion, ansøgninger om beskyttelse inden for EU af følgende internationale registreringer:
- international registrering nr. 1017273, hvor Den Europæiske Union er designeret, som beskytter det nedenfor gengivne figurmærke:



- international registrering nr. 1007952, hvor den Europæiske Union er designeret, som beskytter det nedenfor gengivne figurmærke:



- international registrering nr. 982021, hvor Den Europæiske Union er designeret, som beskytter det nedenfor gengivne figurmærke:



- international registrering nr. W982020, hvor Den Europæiske Union er designeret, som beskytter ordmærket BURLINGTON.

- 20 De varer, for hvilke der blev ansøgt om beskyttelse, henhører under klasse 3, 14, 18 og 25 i Nicearrangementet og svarer for hver 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, nøgletuier; paraplyer og solafskærmning i form af parasoller« og
  - klasse 25: »fodtøj, tøj, hovedbeklædning, bælt«.
- 21 Den 12. august 2009, den 17. maj 2010 og den 16. august 2010 rejste Tulliallan Burlington indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af de ansøgte varemærker for de varer, der er omfattet af klasse 3, 14 og 18. Indsigelsen var navnlig støttet på behovet for at beskytte de nedenfor gengivne ældre varemærker og rettigheder, som Tulliallan Burlington er indehaver af:
- ordmærket BURLINGTON, som blev registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314342 den 5. december 2003 og behørigt fornyet den 29. oktober 2012, for tjenesteydelser i følgende klasser:
    - 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 butikks- 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 butikks- og kontorlokaler; tjenesteydelser vedrørende fast ejendom; kapitalinvestering, investeringsforeninger«
  - ordmærket BURLINGTON ARCADE, som blev registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2314343 den 7. november 2003 og behørigt fornyet den 29. oktober 2012, for de samme tjenesteydelser i klasse 35 og 36 i Nicearrangementet og for de tjenesteydelser i klasse 41 heri, som 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«
  - det nedenfor gengivne figurmærke, som blev registreret i Det Forenede Kongerige under nr. 2330341 den 7. november 2003 og behørigt fornyet den 25. april 2013, for ovennævnte tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 41 i Nicearrangementet.



- det nedenfor gengivne EU-figurmærke nr. 3618857, som blev registreret den 16. oktober 2006, og som efter ugyldighedssag nr. 8715 C er begrænset til tjenesteydelser i klasse 35, 36 og 41 i Nicearrangementet:



- klasse 35: »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: »butiksudlejning; leasing eller forvaltning af fast ejendom; leasing af bygninger eller af plads i bygninger; forvaltning af ejendomme; information vedrørende udlejning af lagre« og
  - klasse 41: »forlystelsesvirksomhed; liveunderholdning«.
- 22 De grunde, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var baseret på artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 4 og 5, i forordning nr. 207/2009.
- 23 Ved afgørelser af 10. juli 2013, 8. oktober 2013, 8. november 2013 og 22. november 2013 tog indsigelsesafdelingen, efter at have undersøgt indsigelserne alene på grundlag af det ældre EU-varemærke nr. 3618857, indsigelserne til følge for de omtvistede varer i klasse 3, 14 og 18 og pålagde intervenienten at betale sagsomkostningerne.
- 24 Den 20. august 2013, den 3. december 2013, den 11. december 2013 og den 2. januar 2014 indgav Burlington Fashion fire klager til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 over indsigelsesafdelingens afgørelser.
- 25 Ved de omtvistede afgørelser annullerede Fjerde Appelkammer ved EUIPO indsigelsesafdelingens afgørelser og forkastede indsigelserne.
- 26 I de omtvistede afgørelser fandt Fjerde Appelkammer for det første i det væsentlige, at hvad angår artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 var de ældre figurmærkers renommé godtgjort på det relevante område for de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35 og 36 i Nicearrangementet, 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«. For det andet fandt Fjerde Appellkammer hvad angår registreringshindringen i denne forordnings artikel 8, stk. 4, i det væsentlige, at Tulliallan Burlington 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. For det tredje fandt appelkammeret hvad angår registreringshindringen i nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), i det væsentlige, at da de omhandlede varer og tjenesteydelser var forskellige, kunne enhver risiko for forveksling udelukkes, uafhængigt af ligheden mellem de omtvistede varemærker.

### **Retsforhandlingerne ved Retten og de appellerede domme**

- 27 Ved stævninger indleveret til Rettens Justitskontor den 23. marts 2016 anlagde Tulliallan Burlington fire sager til prøvelse af de omtvistede afgørelser.
- 28 Til støtte for hvert af søgsmålene fremsatte Tulliallan Burlington tre anbringender, der i det væsentlige for så vidt angår det første vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, en procedurefejl og en tilsidesættelse af procedurereglerne, for så vidt angår det andet en tilsidesættelse af begrundelsespligten, en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 4, og for så vidt angår det tredje en tilsidesættelse af nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
- 29 Ved de appellerede domme, som har identiske udfald og begrundelser, forkastede Retten samtlige de anbringender, som Tulliallan Burlington havde fremsat.
- 30 Med hensyn til det første anbringende konstaterede Retten i de appellerede dommes præmis 28, at Fjerde Appellkammer havde fundet, at de ældre varemærkers renommé for så vidt angår detailsalg henhørende under klasse 35 i Nicearrangementet ikke var blevet godtgjort.
- 31 I de appellerede dommes præmis 33 bemærkede Retten, at den fortolkning, som Domstolen har anlagt i præmis 34 i dom af 7. juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, herefter »Praktiker-dommen«, 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 en butiksarkade.
- 32 Heraf udledte Retten i de appellerede dommes præmis 34, at henset til ordlyden af klasse 35 i Nicearrangementet omfatter begrebet »detailsalg« som fortolket af Domstolen i Praktiker-dommens præmis 34 også tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butiksarkade. Retten konkluderede i den efterfølgende præmis i de appellerede domme, at den strenge fortolkning af begrebet »detailsalg«, der var anlagt af Fjerde Appellkammer, var fejlagtig, og at Tulliallan Burlington følgelig kunne påberåbe sig beskyttelsen af de ældre varemærkers renommé for samtlige tjenesteydelser i klasse 35, som var omfattet af de ældre varemærker.
- 33 Retten gennemgik i de appellerede dommes præmis 37-42 Domstolens praksis vedrørende beskyttelsen af velkendte varemærker i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, og herefter konstaterede den i de appellerede dommes præmis 43, at Tulliallan Burlington ikke i sagen havde forelagt sammenhængende forhold for Fjerde Appellkammer eller Retten, der gjorde det muligt at konkludere, at brugen af de ansøgte varemærker medførte en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé. I de efterfølgende præmisser i de appellerede domme bemærkede Retten, at selv om Tulliallan Burlington havde fremhævet den »næsten unikke« karakter af sine ældre varemærker, havde selskabet ikke fremlagt særlige forhold, der kunne underbygge, at brugen af de ansøgte varemærker nedsatte de ældre varemærkers tiltrækningskraft.

- 34 Hvad angår den procedurefejl, som de omtvistede afgørelser skulle være behæftet med, fremhævede Retten i de appellerede dommes præmis 46, at instanserne ved EUIPO havde taget behørigt hensyn til Tulli Allan Burlingtons bemærkninger, og Retten forkastede derfor dette klagepunkt som ugrundet.
- 35 Med hensyn til det andet anbringende forkastede Retten først Tulli Allan Burlingtons argument om en tilsidesættelse af begrundelsespligten og om en tilsidesættelse af retten til at blive hørt. Retten fandt navnlig i de appellerede dommes præmis 53, at Tulli Allan Burlington faktisk havde været i stand til at fremsætte sine bemærkninger vedrørende de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.
- 36 Retten fandt i det væsentlige – i de appellerede dommes præmis 54 og 55 – at eftersom Tulli Allan Burlington ikke fremsatte det klagepunkt for Fjerde Appenkammer, som selskabet selv havde gjort gældende i forbindelse med indsigelsessagen, dvs. angående tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, kunne appenkammeret i denne henseende ikke kritiseres for ikke at have anmodet parterne om supplerende bemærkninger hertil.
- 37 Dernæst konstaterede Retten, efter at den i de appellerede dommes præmis 56-58 havde gennemgået retspraksis vedrørende de betingelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og vedrørende bevisbyrden, at Tulli Allan Burlington ikke havde fremlagt de faktiske og retlige oplysninger, som var nødvendige for at bevise, at betingelserne for anvendelsen af denne bestemmelse var behørigt opfyldt, idet Tulli Allan Burlington for Fjerde Appenkammer havde begrænset sig til at bekræfte, at selskabet opretholdt de argumenter, der var blevet fremført for indsigelsesafdelingen.
- 38 Retten forkastede derfor det andet anbringende, idet den fandt, at det var med rette, at Fjerde Appenkammer havde fastslået, at Tulli Allan Burlington ikke havde bevist, at betingelserne for at underbygge søgsmålene om retlige foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse var behørigt opfyldt.
- 39 Hvad angår det tredje anbringende fastslog Retten, efter at den i de appellerede dommes præmis 66-68 havde gennemgået retspraksis vedrørende risikoen for forveksling, at det var med rette, at Fjerde Appenkammer havde fundet, at de varer, som var omfattet af de ansøgte varemærker, ikke var lignende art som de tjenesteydelser, der var omfattet af de ældre varemærker og indeholdt i klasse 35 og 36 i Nicearrangementet. Hvad nærmere bestemt angår klasse 35 bemærkede Retten i de appellerede dommes præmis 70, at Unionens retsinstanter har fastslået, at det for så vidt angår detailsalg er nødvendigt at præcisere de varer, der udbydes til salg, nøjagtigt. Retten henviste i denne forbindelse til Praktiker-dommen (præmis 50) og til dom af 24. september 2008, Oakley mod KHIM – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, præmis 44).
- 40 Ifølge Retten var det, når det ikke var angivet, hvilke varer der ville kunne blive solgt i de forskellige butikker, som en butiksarkade såsom Burlington Arcade består af, ikke muligt at fastslå, at der var en lighed eller en komplementaritet mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af de ældre varemærker, og de varer, der var omfattet af de ansøgte varemærker. Heraf udledte Retten i de appellerede dommes præmis 72, at Tulli Allan Burlingtons argument om, at det for så vidt angår butiksarkaders tjenesteydelser ikke var nødvendigt at præcisere de omhandlede varer, måtte forkastes, eftersom begrebet »detailsalg« som fortolket af Domstolen i Praktiker-dommens præmis 34, henset til ordlyden af klasse 35 i Nicearrangementet, omfatter tjenesteydelserne i forbindelse med salg, som ydes af en butiksarkade.
- 41 Retten konkluderede i de appellerede dommes præmis 74, at en af de nødvendige betingelser i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke var opfyldt, og at det tredje anbringende derfor skulle forkastes og EUIPO frifindes i det hele.

## Retsforhandlingerne for Domstolen og parternes påstande

- 42 Tulli Allan Burlington har i appelskrifterne nedlagt følgende påstande:
- De appellerede domme ophæves, for så vidt som EUIPO herved blev frifundet i sagerne til prøvelse af de omtvistede afgørelser.
  - De omtvistede afgørelser annulleres, eller subsidiært hjemvises sagerne til Retten, således at denne kan træffe afgørelse i overensstemmelse med Domstolens dom.
  - EUIPO og Burlington Fashion tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 43 EUIPO har nedlagt følgende påstande:
- De appellerede domme ophæves, for så vidt som EUIPO blev frifundet for de af Tulli Allan Burlington 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 bærer hver deres egne omkostninger.
- 44 Burlington Fashion har nedlagt følgende påstande:
- Appellerne forkastes i det hele.
  - Tulli Allan Burlington tilpligtes at betale de omkostninger, der er afholdt af Burlington Fashion i sagerne for Domstolen, Retten og Fjerde Appelkammer.
- 45 Ved afgørelse truffet af Domstolens præsident den 12. juni 2018 er sagerne blevet forenet med henblik på den skriftlige og mundtlige forhandling og dommen.

## Om appellerne

- 46 Til støtte for appellerne har Tulli Allan Burlington fremsat tre identiske anbringender i de fire omhandlede sager, hvoraf det første vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, det andet en tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 4, og det tredje en tilsidesættelse af dens artikel 8, stk. 1, litra b).

### *Det første anbringende i appellerne*

#### *Parternes argumenter*

- 47 Det første anbringende, som Tulli Allan Burlington har fremsat, vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 om indsigelse, der rejses på grundlag af skade på et ældre varemærkes renommé.
- 48 Dette første anbringende er i det væsentlige opdelt i tre led.

- 49 Ved det første anbringendes første led har Tulliallan Burlington anført, at Retten – henset til beviserne vedrørende karakteren og omfanget af dette renommé – ud fra en helhedsvurdering under hensyntagen til de faktorer, som er angivet i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 42), burde have fastslået, at offentligheden ville skabe en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de ansøgte varemærker.
- 50 En butiksarkades tjenesteydelser nødvendiggør nemlig et samspil med de endelige forbrugere af de varer, som sælges i butikkerne. Detailhandlerne i butiksarkaden og deres varer opnår øget prestige ved at blive associeret med butiksarkaden Burlington Arcade, og forbrugerne forbinder de ældre varemærker med levering af luksusvarer såsom navnlig juvelerartikler, lædervarer og parfume.
- 51 I stedet for at konstatere, at der var en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de ansøgte varemærker, undersøgte Retten imidlertid den skade, som var tilføjet varemærkernes særpræg, og den utilbørlige udnyttelse af dette særpræg.
- 52 Ved det første anbringendes andet led vedrørende udvandingen af særpræget og den utilbørlige udnyttelse af dette har Tulliallan Burlington anført, at Retten i de appellerede dommes præmis 36-44 fastslog, at selskabet ikke havde ført bevis for en sådan udvanding eller udnyttelse i lyset af de kriterier, som er fastsat i den nævnte retspraksis.
- 53 Den tilgang, som Retten anvendte i de appellerede dommes præmis 44 og 45, var imidlertid – med urette – mere krævende end den, som kræves i henhold til retspraksis. Retten tog således hensyn til renomméet af varemærkerne i butikkerne i butiksarkaden, selv om dette ikke var relevant. Retten tog på samme måde hensyn til den omstændighed, at ordet »Burlington« ligeledes var navnet på andre meget kendte steder, selv om den ikke var i besiddelse af beviser vedrørende disse steders eventuelle renommé, hvilket medførte, at den stillede beviskrav, som var umulige at opfylde. Retten holdt sig således ikke til den tilgang, som Domstolen har udviklet i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 I øvrigt tog Retten ikke hensyn til de relevante beviser, som blev fremlagt for den og også blev det for Fjerde Appellkammer, og som ville have været tilstrækkelige henset til Domstolens praksis (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 76 og 77, og af 14.11.2013, Environmental Manufacturing mod KHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, præmis 43).
- 55 Ved det første anbringendes tredje led har Tulliallan Burlington gentaget et af de anbringender, som selskabet fremsatte til støtte for sine påstande om annullation af de omtvistede afgørelser, og hvorefter Fjerde Appellkammer, og nu Retten, ikke tog hensyn til de argumenter, som blev forelagt dem.
- 56 Burlington Fashion har anført, at det første anbringende i appelsagerne skal forkastes i det hele.
- 57 Burlington Fashion er hvad angår det første anbringendes første to led af den opfattelse, at Tulliallan Burlington ikke har forklaret, hvorfor der skulle være risiko for en uretmæssig fordel eller skade med hensyn til varerne i klasse 3, 14 og 18 i Niceklassifikationen. For det første kan de ældre varemærker ikke anses for at være unikke, for så vidt som et identisk eller lignende tegn også længe er blevet brugt af Burlington Fashion i forbindelse med et andet produktsortiment. For det andet har Tulliallan Burlington heller ikke ført bevis for sammenhængen mellem de tegn, som de ældre varemærker beskytter, og butiksarkaden Burlington Arcade.
- 58 Desuden kan Retten ikke kritiseres for at have pålagt Tulliallan Burlington en højere bevisstandard end den, der følger af retspraksis. Ifølge denne skal en indsiger godtgøre, at to selvstændige betingelser er opfyldt, nemlig dels at der er sket en opløsning af det velkendte varemærkes image og identitet i den relevante kundekreds' bevidsthed, dels at der er sket en ændring i denne kundekreds' økonomiske

adfærd. Retten fastslog således med rette i sin konklusion i de appellerede dommes præmis 43, at Tulliallan Burlington ikke havde fremlagt tilstrækkelige beviser for Fjerde Appellkammer eller Retten til at godtgøre, at disse betingelser var opfyldt.

- 59 EUIPO er af den opfattelse, at det første anbringende i appelsagerne skal forkastes i sin helhed.
- 60 Med hensyn til dette anbringendes første led har EUIPO anført, at Retten udtrykkeligt henviste til den relevante retspraksis vedrørende bedømmelsen af, om der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker. Herefter fandt Retten med henvisning til dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), i det væsentlige, at den omstændighed, at et ældre varemærke har et betydeligt renommé, ikke er tilstrækkeligt til at bevise, at brugen af det ansøgte varemærke medfører eller risikerer at medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at en sådan brug skader eller risikerer at skade dette særpræg eller renommé. Retten fremhævede med rette, at det endvidere tilkommer indehaveren af det ældre varemærke at bevise, at den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som indehaveren af det ældre varemærke udbyder, kunne eller ville kunne undergå en ændring forårsaget af brugen af det ansøgte varemærke.
- 61 Med hensyn til det første anbringendes andet led har EUIPO anført, at Retten med rette fastslog, at Tulliallan Burlington ikke havde fremlagt tilstrækkelige beviser med henblik på at godtgøre, at en sådan risiko forelå, og at Rettens krav til beviser ikke er for høje, for så vidt som den holdt sig nøje til Domstolens praksis.

#### *Domstolens bemærkninger*

- 62 Tulliallan Burlington har ved det første anbringendes første led gjort gældende, at Retten i de appellerede domme undlod at undersøge, om der forelå en sammenhæng mellem de ældre varemærker – som den anerkendte havde et renommé – og de ansøgte varemærker, selv om en sådan sammenhæng er en forudsætning for, at der kan fastslås at foreligge en krænkelse af de ældre varemærker i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 63 I denne forbindelse bemærkes, at Domstolen i dom af 27. november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis), har fastslået, at når de i denne forordnings artikel 8, stk. 5, omhandlede krænkelse af velrenommerede varemærker indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder disse varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem.
- 64 Hvis der ikke er en sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed, giver brugen af det yngre varemærke ikke anledning til utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller til skade på dette særpræg eller renommé (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 31).
- 65 Domstolen har imidlertid fastslået, at en sådan sammenhæng ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en krænkelse som omhandlet i nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, der er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen af velrenommerede varemærker som foreskrevet i denne bestemmelse (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 32).
- 66 Anvendelsen af denne bestemmelse er underlagt tre betingelser, idet der for det første skal være en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de ansøgte varemærker, for det andet skal det ældre varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, have et renommé, og for det tredje skal der være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig

udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé. Eftersom disse betingelser er kumulative, er manglende opfyldelse af en af dem tilstrækkelig til, at nævnte bestemmelse ikke skal finde anvendelse.

- 67 I det foreliggende tilfælde konstaterede Retten i forbindelse med sin bedømmelse i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 i de appellerede dommes præmis 35 først, at Tulliallan Burlington kunne påberåbe sig beskyttelsen af de ældre varemærkers renommé for tjenesteydelser, der er omfattet af de registreringer, der henhører under klasse 35 i Nicearrangementet. Herefter fremhævede Retten i dommenes præmis 36, at Fjerde Appelkammer i de omtvistede afgørelser havde fundet, at der ikke forelå nogen sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, og at Tulliallan Burlington ikke havde godtgjort, at brugen af de ansøgte varemærker kunne have muliggjort en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé, eller at en sådan brug kunne skade dette særpræg eller renommé. Retten undersøgte imidlertid ikke, om der var en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, men gik direkte videre til analysen af den tredje betingelse, som er fastsat i denne artikel, nemlig betingelsen vedrørende de forskellige risici for krænkelse.
- 68 Efter at Retten i de appellerede dommes præmis 37-42 havde henvist til Domstolens praksis vedrørende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, nøjedes den nemlig med i dommenes præmis 43-45 at bekræfte de omtvistede afgørelser, idet den i det væsentlige fandt, at de beviser, som Tulliallan Burlington havde fremlagt, ikke var tilstrækkelige til at godtgøre, at brugen af de ansøgte varemærker nedsatte de ældre varemærkers tiltrækningskraft.
- 69 Som bemærket i nærværende doms præmis 66 kræver anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, at tre kumulative betingelser er opfyldt, således at manglende opfyldelse af en af disse er tilstrækkelig til, at denne bestemmelse ikke skal finde anvendelse.
- 70 Heraf følger, at Retten i de appellerede domme uden at begå en retlig fejl først kunne undersøge, om der – med udgangspunkt i den forudsætning, at forbrugerne ville skabe en sammenhæng mellem de ansøgte varemærker og de ældre varemærker – var risiko for, at brugen af de ansøgte varemærker ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé. Ved at fastslå, at en sådan risiko ikke forelå, gjorde Retten det samtidigt unødvendigt at undersøge rigtigheden af den forudsætning, den havde støttet sig på, nemlig at der var en sammenhæng mellem de ældre varemærker og de ansøgte varemærker.
- 71 Det første anbringendes første led skal følgelig forkastes som ugrundet.
- 72 Ved det første anbringendes andet led har Tulliallan Burlington i det væsentlige foreholdt Retten, at den begik en retlig fejl ved vurderingen af, om der var risiko for, at den ugrundede brug af de ansøgte varemærker medførte en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé eller skadede dette særpræg eller renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 73 I denne forbindelse bemærkes først, at de krænkelse, som artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 sikrer beskyttelse mod til fordel for de velrenommerede varemærker, for det første er skader på det ældre varemærkes særpræg, for det andet er skader på dette varemærkes renommé og for det tredje er utilbørlig udnyttelse af nævnte varemærkes særpræg eller renommé (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 27).
- 74 En enkelt af disse tre typer skader er tilstrækkelig til, at nævnte bestemmelse finder anvendelse (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 28).

- 75 Dernæst bemærkes, at selv om 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 artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal den pågældende 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 fremtiden (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 38).
- 76 Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en krænkelse som omhandlet i nævnte bestemmelse eller en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder navnlig renomméets intensitet og graden af det ældre varemærkes særpræg, graden af lighed mellem de omtvistede varemærker samt de berørte varers eller tjenesteydelsers art og grad af nærhed (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 68).
- 77 Hvad nærmere angår skade på det ældre varemærkes særpræg, der også er betegnet med ordene »udvanding«, »nedslidning« eller »udviskning«, foreligger denne skade, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret og brugt for, som stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, svækkes, idet brugen af det yngre varemærke medfører en opløsning af det ældre varemærkes identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Dette er bl.a. tilfældet, når det ældre varemærke, der gav anledning til en umiddelbar association med de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, ikke længere kan gøre det (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 29).
- 78 Domstolen har endvidere præciseret, at beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller vil kunne skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det godtgøres, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer og tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden (dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 77).
- 79 I den foreliggende sag konstaterede Retten i de appellerede dommes præmis 43, at sagsøgeren hverken for appelkammeret eller Retten havde forelagt sammenhængende forhold, der gjorde det muligt at konkludere, at brugen af de ansøgte varemærker »medfører en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé«, idet Retten herved henviste til en enkelt af de tre krænkelsestyper, som er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 80 Retten begrundede i de appellerede dommes præmis 44 denne konstatering med, at sagsøgeren ikke havde »fremlagt [...] forhold, der kan underbygge den omstændighed, at brugen af det ansøgte varemærke nedsætter de ældre varemærkers tiltrækningskraft«.
- 81 For det første kan Rettens tvetydige henvisning til en eventuel nedsættelse af de ældre varemærkers »tiltrækningskraft« ikke med sikkerhed bekræfte, at Retten faktisk vurderede, om der forelå en risiko for skade på de ældre varemærkers særpræg eller renommé som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. For det andet kan en konstatering af, at der ikke er risiko for en sådan nedsættelse, under alle omstændigheder ikke godtgøre, at der ikke foreligger risiko for utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé i samme bestemmelses forstand.
- 82 I de appellerede dommes præmis 45 tilføjede Retten, at »[d]en 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 gennemsnitsforbrugerenes øjne påvirker dette steds kommercielle tiltrækningskraft«.

- 83 Selv hvis denne konstatering antages at være korrekt, vedrører den imidlertid ikke direkte nogen af de tre krænkelsestyper, som er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Disse vedrører ikke den »kommercielle tiltrækningskraft« for et sted, som et ældre varemærke betegner, men risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af dette ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skade dette særpræg eller renommé.
- 84 Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at Retten ikke foretog en vurdering af de beviser, som Tulli Allan Burlington havde fremlagt til støtte for den indsigelsesgrund, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, på grundlag af de ved denne bestemmelse fastsatte kriterier, og at den derfor begik en retlig fejl.
- 85 Det første anbringendes andet led bør således tages til følge. Følgelig skal dette anbringende tiltrædes, uden at det er fornødent at undersøge dets tredje led.

### ***Det andet anbringende i appellerne***

#### *Parternes argumenter*

- 86 Det andet anbringende, som er gjort gældende til støtte for appellerne, er opdelt i to led. Det første led vedrører en tilsidesættelse af retten til at blive hørt og det andet en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 om søgsmål om retlige foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse.
- 87 Med hensyn til det andet anbringendes første led har Tulli Allan Burlington fremhævet, at indsigelsesafdelingen alene bedømte de ansøgte varemærkers gyldighed på grundlag af det ældre EU-varemærke og i henseende til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 88 Tulli Allan Burlington, som ligeledes havde fremsat indsigelsesgrunde baseret på denne forordnings artikel 8, stk. 1 og 4, fastholdt imidlertid samtlige sine indsigelsesgrunde for Fjerde Appelkammer. Appelkammeret gav i sin skrivelse af 28. september 2015 udtryk for, at det agtede at undersøge sagerne også på grundlag af det ældre britiske varemærke nr. 2314343, og opfordrede parterne til at fremsætte deres bemærkninger vedrørende dette varemærke, men det nævnte ikke andre grundlag for undersøgelsen eller opfordrede parterne til at fremsætte bemærkninger vedrørende andre grunde.
- 89 Tulli Allan Burlington har således foreholdt Retten, at den ikke anerkendte, at Fjerde Appelkammer burde have opfordret parterne til at fremsætte deres bemærkninger vedrørende artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009. I de appellerede dommes præmis 54 fastslog Retten, at Fjerde Appelkammer ikke havde pligt til at anmode parterne om supplerende bemærkninger, hvilket udgjorde en tilsidesættelse af retten til at blive hørt, medmindre der kun skulle træffes afgørelse om spørgsmålet vedrørende denne forordnings artikel 8, stk. 5.
- 90 Ved det andet anbringendes andet led har Tulli Allan Burlington foreholdt Retten, at den i de appellerede dommes præmis 62 fastslog, at selskabet ikke havde ført bevis for, at betingelserne i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 var opfyldt. Tulli Allan Burlington har nærmere bestemt foreholdt Retten, at den begik en fejl i sin konklusion, henset til de beviser vedrørende de ældre varemærkers renommé, som var til rådighed for Fjerde Appelkammer.
- 91 EUIPO og Burlington Fashion har gjort gældende, at det andet anbringende, som er fremsat til støtte for appellerne, skal forkastes.



*Domstolens bemærkninger*

- 92 Ved det andet anbringendes andet led har Tulliallan Burlington foreholdt Retten, at den tilsidesatte selskabets ret til at blive hørt, idet den ikke anerkendte, at Fjerde Appellkammer burde have opfordret parterne til at fremsætte deres bemærkninger vedrørende artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som det – i modsætning til indsigelsesafdelingen ved EUIPO – agtede at undersøge dette spørgsmål.
- 93 Det fremgår af artikel 75 i forordning nr. 207/2009, at EUIPO's afgørelser kun må støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Denne bestemmelse fastsætter retten til at blive hørt i sager for EUIPO.
- 94 Denne ret omfatter alle forhold af faktisk eller retlig art, som danner grundlag for afgørelsen, men ikke det endelige standpunkt, som administrationen agter at indtage (kendelse af 8.9.2015, DTL Corporación mod KHIM, C-62/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:568, præmis 45). Den forudsætter heller ikke, at appelkammeret ved EUIPO, inden det vedtager sit endelige standpunkt vedrørende bedømmelsen af de oplysninger, som parten har fremlagt, er forpligtet til at give denne sidstnævnte en ny mulighed for at udtale sig om de pågældende oplysninger (dom af 19.1.2012, KHIM mod Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, præmis 53). I øvrigt har en part, som selv har fremlagt de pågældende faktiske forhold og beviser, hypotetisk været fuldt ud i stand til i forbindelse med den pågældende fremlæggelse at redegøre for den eventuelle relevans, som disse måtte have for løsningen af tvisten (kendelse af 4.3.2010, Kaul mod KHIM, C-193/09 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2010:121, præmis 66).
- 95 I den foreliggende sag var det Tulliallan Burlington selv, der som en af indsigelsesgrundene påberåbte sig artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og selskabet kunne i denne forbindelse fremføre de argumenter og beviser, som det fandt relevante.
- 96 Retten bemærkede således i de appellerede dommes præmis 53, at det fremgik af den pågældende sags akter, at Tulliallan Burlington under hele proceduren for EUIPO's instanser faktisk havde været i stand til at fremsætte sine bemærkninger. Tulliallan Burlington har ikke bestridt dette og har i sine appeller selv anerkendt, at selskabet i sine bemærkninger af 20. februar 2014, fremsat for Fjerde Appellkammer, havde anført, at det opretholdt samtlige sine indsigelsesgrunde, herunder den, som var baseret på artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.
- 97 Som Domstolen fastslog i dom af 13. marts 2007, KHIM mod Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 57), skal appelkammeret desuden som følge af den klage, som er forelagt det, foretage en ny og fuldstændig prøvelse af indsigelsens realitet, såvel retligt som faktisk. Heraf følger, at appelkammeret i det foreliggende tilfælde var forpligtet til at foretage en ny prøvelse af samtlige indsigelsesgrunde, som Tulliallan Burlington gjorde gældende, herunder bl.a. den, som var baseret på artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009. Tulliallan Burlington kunne derfor i sine bemærkninger for appelkammeret fremsætte ethvert supplerende argument, som selskabet fandt relevant i henseende til denne indsigelsesgrund, uden at det var nødvendigt, at appelkammeret særligt havde opfordret det til at gøre dette.
- 98 Retten fastslog derfor med rette, at Fjerde Appellkammer ikke kunne kritiseres for ikke at have anmodet parterne om supplerende bemærkninger i denne forbindelse.
- 99 Det følger heraf, at det andet anbringendes første led skal forkastes som ugrundet.
- 100 Ved det andet anbringendes andet led har Tulliallan Burlington foreholdt Retten, at den foretog et fejlskøn vedrørende de beviser, som blev fremlagt til støtte for selskabets indsigelse på grundlag af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009.

- 101 Ifølge Domstolens faste praksis følger det af artikel 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF og af artikel 58, stk. 1, i statuttten for Den Europæiske Unions Domstol, at en appel er begrænset til retsspørgsmål. Det er derfor alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder såvel som til at vurdere beviserne. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet urigtigt gengivet (dom af 13.11.2019, *Outsource Professional Services mod EUIPO*, C-528/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:961, præmis 47).
- 102 En sådan urigtig gengivelse skal endvidere fremgå på åbenbar vis af sagsakterne, uden at det skal være fornødent at foretage en fornyet vurdering af de faktiske omstændigheder og beviserne. Det påhviler appellanten præcist at angive, hvilke beviser Retten har gengivet urigtigt, og at påvise de fejl i Rettens analyse, som efter appellants opfattelse har forledt den til denne urigtige gengivelse (dom af 13.11.2019, *Outsource Professional Services mod EUIPO*, C-528/18 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2019:961, præmis 48).
- 103 Tulliallan Burlington har i det væsentligt anført, at hvis Retten havde taget de fremlagte beviser i betragtning som foreslået af selskabet, havde den måttet fastslå, at den utilbørlige udnyttelse var godtgjort. Det må imidlertid fastslås, at Tulliallan Burlington herved blot kritiserer den faktuelle bedømmelse, som er foretaget i de appellerede domme, men ikke fremlægger oplysninger, som viser, at Retten gengav de relevante faktiske omstændigheder eller beviser urigtigt.
- 104 Heraf følger, at det andet anbringendes andet led må afvises.
- 105 Henset til det ovenstående skal det andet anbringende, som er fremsat til støtte for appellerne, delvis forkastes som grundet, delvis afvises.

### ***Det tredje anbringende i appellerne***

#### *Parternes argumenter*

- 106 Det tredje anbringende, som er blevet påberåbt til støtte for appellerne, vedrører tilsidesættelser af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Dette anbringende er opdelt i fire led.
- 107 Ved det tredje anbringendes første led har Tulliallan Burlington gjort gældende, at Domstolen i dom af 11. oktober 2017, *EUIPO mod Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 48), fastslog, at det krav, som følger af *Praktiker*-dommen, hvorefter den, der ansøger om et varemærke for detailsalg, skal præcisere, hvilken type varer tjenesteydelserne i forbindelse hermed omhandler, ikke fandt anvendelse på varemærker, som var blevet registreret før denne dom. Selskabet har desuden anført, at den retspraksis, der følger af dom af 11. oktober 2017, *EUIPO mod Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet ligeledes bør finde anvendelse på varemærkeansøgninger, som var blevet publiceret på datoen for *Praktiker*-dommen, og på ansøgninger, som allerede var indgivet, uden at EUIPO har krævet ændringer. *Praktiker*-dommen finder således i modsætning til, hvad Retten fastslog i de appellerede domme, ikke anvendelse på nogen af de ældre varemærker.
- 108 Ved det tredje anbringendes andet led har Tulliallan Burlington gjort gældende, at Retten under alle omstændigheder begik en fejl ved analysen af *Praktiker*-dommen. Rækkevidden af denne dom er meget begrænset, for så vidt som den kun specifikt vedrører varer omfattet af detailsalg og ikke kan anvendes på varemærker for butikskadavers tjenesteydelser.

- 109 Ved det tredje anbringendes tredje led har Tulli Allan Burlington anført, at selv hvis Praktiker-dommen faktisk finder anvendelse på de ældre varemærker, begik Retten en fejl ved at konkludere, at dommen nødvendigvis udelukker, at der foreligger en lighed mellem tegnene. Denne dom fastsætter nemlig ikke en sådan begrænsning, for så vidt som den blot giver vejledning om en form for registrering, der kan gøre vurderingen af risikoen for forveksling nemmere, uden at den forhindrer indehaveren af et ældre varemærke i at påberåbe sig beskyttelsen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 med hensyn til en senere til forveksling lignende registrering.
- 110 Ved det tredje anbringendes fjerde led har Tulli Allan Burlington anført, at Retten, idet den anlagde en fejlagtig fortolkning af Praktiker-dommen, undlod at foretage vurderingen af risikoen for forveksling eller at hjemvise sagerne til Fjerde Appellkammer med henblik på, at dette kunne vurdere denne risiko.
- 111 Burlington Fashion er af den opfattelse, at det tredje anbringende i appelsagerne skal forkastes i sin helhed.
- 112 For det første falder de tjenesteydelser, som de ældre varemærker omfatter – i modsætning til, hvad Tulli Allan Burlington har anført – faktisk ind under kategorien »detailsalg«. Det var med rette, at Retten fastslog, at disse tjenesteydelser henhører under denne kategori.
- 113 For det andet kan dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ikke svække Rettens konklusion i de appellerede dommes præmis 71. For det første præciserede Domstolen i denne dom, at Praktiker-dommen kun fandt anvendelse på varemærker, som var registreret før datoen for afsigelsen af denne dom, hvilket ikke var tilfældet for det ældre EU-varemærke. Selv hvis Praktiker-dommen ikke finder direkte anvendelse på de tre ældre britiske varemærker, fastslog Domstolen for det andet i dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), at der skulle tages hensyn til retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning.
- 114 EUIPO er af den opfattelse, at nogle af argumenterne i forbindelse med det tredje anbringende i appelsagerne er begrundede, men kun hvad angår de tre ældre britiske varemærker, og ikke hvad angår det ældre EU-varemærke.
- 115 Retten begik for det første en retlig fejl, for så vidt som den anvendte Praktiker-dommen, selv om den retspraksis, der følger af denne dom, ikke var relevant for afgørelsen af de omhandlede sager hvad angår de tre ældre britiske varemærker. EUIPO har i denne henseende fremhævet, at Domstolen i dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), fastslog, at det fremgår af Praktiker-dommen, at rækkevidden af beskyttelsen af et varemærke, der er registreret inden afsigelsen af denne dom, ikke berøres af den retspraksis, der følger af denne, for så vidt som denne alene vedrører nye ansøgninger om registrering.
- 116 Domstolen afviste således udtrykkeligt enhver tilbagevirkende kraft af Praktiker-dommen for varemærker, som allerede var registreret før datoen for afsigelsen af denne dom. I de foreliggende sager blev de tre ældre britiske varemærker registreret i 2003, dvs. længe før afsigelsen af denne dom den 7. juli 2005.
- 117 Rettens konklusioner i de appellerede domme om den manglende lighed mellem de varer, der er omfattet af de ansøgte varemærker, og en butiksarkades tjenesteydelser hviler imidlertid på den fejlagtige antagelse, at den retspraksis, der følger af Praktiker-dommen, finder anvendelse i det foreliggende tilfælde.
- 118 EUIPO er derfor af den opfattelse, at Retten begik en retlig fejl, idet den anvendte den retspraksis, der følger af denne dom, på de tre ældre britiske varemærker.

- 119 For det andet tog Retten heller ikke hensyn til begæringerne om bevis for brug af de tre ældre britiske varemærker. EUIPO har først fremhævet, at indsigelsesafdelingen havde taget indsigelserne til følge alene på grundlag af det ældre EU-varemærke og fundet, at det af procesøkonomiske hensyn ikke var nødvendigt at undersøge de beviser for brug, som var blevet indgivet for disse tre varemærker. Dernæst har EUIPO anført, at Fjerde Appellkammer, uden at behandle begæringerne om bevis for brug, annullerede indsigelsesafdelingens afgørelser og forkastede indsigelserne for så vidt angår artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, idet det uden nærmere præcisering konstaterede, at de omhandlede varer ikke var lignende art som en butikskarkades tjenesteydelser henhørende under klasse 35 i Nicearrangementet.
- 120 En undersøgelse af begæringerne om bevis for brug kunne imidlertid eventuelt have gjort det muligt at afgøre, hvilke specifikke varer der var genstand for »en butikskarkades tjenesteydelser/detailsalg« leveret af Tulliallan Burlington i forbindelse med de tre ældre britiske varemærker. Disse tre ældre varemærkers nøjagtige rækkevidde havde kunnet fastsættes, for så vidt som de specifikke varer, som tjenesteydelserne ydet af en butikskarkade omfattede, havde kunnet fastsættes. Dette følger både af artikel 42, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 og af dom af 11. oktober 2017, EUIPO mod Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 50).
- 121 Heraf følger, at Fjerde Appellkammer ved at undlade at undersøge beviserne for brug af de tre ældre britiske varemærker og frifinde EUIPO for de påstande, der var støttet på artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, på grund af den manglende lighed mellem varerne begik en retlig fejl, som blev gentaget af Retten. EUIPO er derimod af den opfattelse, at Retten ikke begik en retlig fejl for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling med hensyn til det ældre EU-varemærke.
- 122 EUIPO har anført, at de øvrige argumenter må forkastes.

#### *Domstolens bemærkninger*

- 123 Ved det tredje anbringendes forskellige led, der skal behandles samlet, har Tulliallan Burlington i det væsentlige foreholdt Retten, at den begik en retlig fejl, idet den fejlagtigt støttede sig på Praktiker-dommen med henblik på – i de appellerede dommes præmis 71 – at lægge til grund, at det ikke var muligt at fastslå, at der var en lighed eller en komplementaritet mellem de tjenesteydelser, der var omfattet af de ældre varemærker, og de varer, der var omfattet af de ansøgte varemærker.
- 124 I denne forbindelse bemærkes, at Domstolen hvad angår detailsalg i klasse 35 i Nicearrangementet har fastslået, at formålet med detailhandel er at sælge varer til forbrugere. 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 (jf. i denne retning Praktiker-dommen, præmis 34).
- 125 Det skal desuden fremhæves, at det i de vejledende bemærkninger til klasse 35 i Nicearrangementet er præciseret, at denne klasse særligt omfatter samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for – på en nem måde – at overskue og købe disse varer. Disse ydelser kan være ydet af detailforretninger, en gros-salgssteder, gennem salgsautomater, gennem postordrekataloger eller via elektroniske medier, f.eks. websider eller TV-shoppogrammer.
- 126 Det fremgår af disse vejledende bemærkninger, at begrebet »detailsalg« henviser til tre væsentlige kendetegn, nemlig for det første, at formålet med disse tjenesteydelser er salg af varer til forbrugere, for det andet, at de leveres til forbrugeren for at gøre det muligt for denne at se og købe disse varer på en bekvem måde, og for det tredje, at de ydes til fordel for andre.

- 127 Heraf følger, at begrebet »detailsalg« omfatter tjenesteydelser, som er rettet til forbrugeren, og som består i – for tegn, som findes i butikkerne i en butiksarkade – at samle et udvalg af varer i en række butikker, hvorved det bliver muligt for forbrugeren at se og købe disse på en bekvem måde, og i at tilbyde forskellige andre ydelser end salget med henblik på at få forbrugeren til at købe de varer, som sælges i disse butikker.
- 128 Det fremgår af ovenstående betragtninger, at således som Retten med rette fastslog i de appellerede dommes præmis 32, gør den fortolkning, som Domstolen anlagde i Praktiker-dommens præmis 34, det ikke muligt at fastslå, at tjenesteydelser, der leveres af butiksarkader eller indkøbscentre, pr. definition er udelukket fra anvendelsesområdet for begrebet »detailsalg« som defineret i klasse 35 i Nicearrangementet.
- 129 I de appellerede dommes præmis 33 fremhævede Retten ligeledes med rette, at den fortolkning, som Domstolen anlagde i Praktiker-dommens præmis 34, står i modsætning til synspunktet om, at en butiksarkades tjenesteydelser i det væsentlige begrænser sig til udlejning og forvaltning af fast ejendom. Retten udtaler, at begrebet »forskellige ydelser«, som er nævnt i den omhandlede præmis i Praktiker-dommen, således nødvendigvis omfatter de tjenesteydelser, der organiseres af en butiksarkade med henblik på at bevare al den tiltrækningskraft og de praktiske fordele, der er ved sådan et handelssted, idet målet er at gøre det muligt for de kunder, der er interesserede i en række varer, at se og købe disse varer på en bekvem måde i en kæde af forretninger.
- 130 Retten kunne derfor med rette i de appellerede dommes præmis 34 fastslå, at begrebet »detailsalg« omfatter de tjenesteydelser, som en butiksarkade yder til fordel for forbrugeren for at gøre det muligt for denne at se og købe disse varer på en bekvem måde og til gavn for de tegn, som findes i butiksarkaden.
- 131 I de appellerede dommes præmis 70 og 71 fastslog Retten, at Unionens retsinstanser hvad angår de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35 i Nicearrangementet, har fastslået, at det for så vidt angår detailsalg er nødvendigt at præcisere de varer, der udbydes til salg, nøjagtigt. Heraf udledte Retten, at den omstændighed, at der ikke foreligger nogen præcise angivelser vedrørende de varer, der ville kunne blive solgt i de forskellige butikker, som en butiksarkade såsom Burlington Arcade består af, forhindrer enhver associering mellem disse sidstnævnte og de varer, som det ansøgte varemærke omfatter, idet den definition, som Tulliallan Burlington har givet i den foreliggende sag angående luksusvarer, ikke er tilstrækkelig til at præcisere, hvilke varer det drejer sig om. Da der ikke foreligger en sådan præcisering, er det derfor ifølge Retten ikke 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 de ansøgte varemærker.
- 132 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Domstolen ganske vist har fastslået, 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 tjenesteydelser, for hvilke den pågældende registreringsansøgning er indgivet, med det må derimod kræves af ansøgeren, at denne præciserer, hvilke varer eller hvilken type af varer disse tjenesteydelser vedrører (Praktiker-dommen, præmis 49 og 50).
- 133 For det første har Domstolen imidlertid præciseret, at Praktiker-dommen alene vedrører varemærkeansøgninger og ikke beskyttelsen af de varemærker, der allerede var registreret på tidspunktet for afsigelsen af denne dom (dom af 11.10.2017, EUIPO mod Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, præmis 45). Eftersom de tre ældre britiske varemærker tilhørende Tulliallan Burlington, som dette selskab påberåbte sig til støtte for sin indsigelse, blev registreret før datoen for afsigelsen af Praktiker-dommen, var de under alle omstændigheder ikke omfattet af det krav, som følger af denne dom.

- 134 For det andet kan det ikke udledes af de betragtninger i Praktiker-dommen, som er nævnt i nærværende doms præmis 132, at når et varemærke vedrørende detailsalg, som er registreret efter denne doms afsigelse, påberåbes til støtte for den indsigelsesgrund, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, kan denne indsigelsesgrund uden videre forkastes, alene fordi det gøres gældende, at der ikke foreligger præcise angivelser vedrørende de varer, der kan være omfattet af det detailsalg, som det ældre varemærke vedrører.
- 135 En sådan fremgangsmåde ville indebære, at det ældre varemærke ikke ville kunne påberåbes til støtte for en indsigelse med henblik på at forhindre registrering af et identisk eller lignende varemærke for varer eller tjenesteydelser af lignende art, og følgelig at det ville blive frakendt ethvert særpræg, selv om dette varemærke fortsat er registreret og ikke erklæret ugyldigt af en af de grunde, som er fastsat i forordning nr. 207/2009.
- 136 Som EUIPO i det væsentlige har anført, er det i øvrigt ved hjælp af en begæring om, at det godtgøres, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke, som omhandlet i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, muligt at afgøre, præcist hvilke varer der er omfattet af de tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er blevet brugt, og dermed i overensstemmelse med dette stykkes sidste punktum kun tage disse varer i betragtning ved behandlingen af indsigelsen.
- 137 Det fremgår således af samtlige ovenstående betragtninger, at Retten begik en retlig fejl ved i de appellerede dommes præmis 71 at fastslå, at den omstændighed, at der ikke forelå præcise angivelser vedrørende de varer, der ville kunne blive solgt i de forskellige butikker i en butiksarkade som den, de ældre varemærker vedrører, forhindrede enhver associering mellem disse sidstnævnte og de varer, som det ansøgte varemærke omfatter. Følgelig skal det tredje anbringende i appellen tiltrædes, uden at det er fornødent at undersøge resten af Tulliallan Burlingtons argumentation.

### **Søgsmålene i første instans**

- 138 I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i statuten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når den ophæver Rettens dom, selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse. Dette er tilfældet i de fire foreliggende sager.
- 139 Ved det første anbringende i stævningen for Retten kritiserede Tulliallan Burlington i det væsentlige Fjerde Appellkammer for at have tilsidesat artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 140 Fjerde Appellkammer anlagde navnlig en fejlagtig fortolkning vedrørende begrebet »detailsalg«, der omfatter en del af de tjenesteydelser, der er indeholdt i klasse 35 i Nicearrangementet, og for hvilket de ældre varemærkers renommé ikke var blevet godtgjort.
- 141 Ved det tredje anbringende i stævningen for Retten kritiserede Tulliallan Burlington i øvrigt i det væsentlige Fjerde Appellkammer for at have tilsidesat denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), fordi den bl.a. undlod at tage hensyn til, at de forbrugere, der er målgruppe for de tjenesteydelser, som dets butiksarkade leverer, er de samme som de forbrugere, der er målgruppe for de varer, som er omfattet af de ansøgte varemærker.
- 142 Fjerde Appellkammer fandt i de omtvistede afgørelsers punkt 18, at Tulliallan Burlingtons virksomhed ikke har nogen sammenhæng med detailhandelsvirksomhed og alene består i at udleje butikker og kontorer i selskabets butiksarkade. På grundlag heraf konkluderede appellkammeret, at Tulliallan Burlington kun leverer tjenesteydelser med hensyn til forvaltning af fast ejendom til sine kunder og ikke detailsalg.

- 143 I denne henseende følger det af nærværende doms præmis 124-127, at begrebet »detailsalg« navnlig omfatter de tjenesteydelser, som en butikssarkade yder til fordel for forbrugeren for at gøre det muligt for denne at se og købe disse varer på en bekvem måde og til gavn for de tegn, som findes i butikssarkaden.
- 144 Heraf følger, at Fjerde Appellkammer ved at anvende en indskrænkende definitionen af begrebet »detailsalg« og ved ikke at tage hensyn til, at Tulliallan Burlington leverede denne ydelse, for det første begik en retlig fejl, eftersom det tillagde dette begreb en for begrænset rækkevidde, og for det andet ikke kvalificerede de faktiske oplysninger korrekt.
- 145 Følgelig skal det første og det tredje anbringende i søgsmålene for Retten tages til følge, og de omtvistede afgørelser skal annulleres, uden at det er fornødent at undersøge de andre anbringender i stævningerne.

### Sagsomkostninger

- 146 I henhold til artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen.
- 147 I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 148 Da Tulliallan Burlington har nedlagt påstand om, at EUIPO og Burlington Fashion tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og da disse har tabt sagerne, bør de pålægges at bære deres egne omkostninger og hver betale halvdelen af de omkostninger, som Tulliallan Burlington har afholdt i første instans i sagerne T-120/16 – T-123/16 og i appelsagerne.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):

- 1) **Den Europæiske Unions Rets dom af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:872), af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:871), og af 6. december 2017, Tulliallan Burlington mod EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ikke trykt i Sml., EU:T:2017:870), ophæves.**
- 2) **Afgørelserne truffet den 11. januar 2016 af Fjerde Appellkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 og R 1635/2013-4) vedrørende fire indsigelsessager mellem Tulliallan Burlington Ltd og Burlington Fashion GmbH annulleres.**
- 3) **Burlington Fashion GmbH og Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) bærer deres egne omkostninger og betaler hver halvdelen af de omkostninger, som Tulliallan Burlington Ltd har afholdt i første instans i sagerne T-120/16 – T-123/16 og i appelsagerne.**

Underskrifter