



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer)

4. März 2020*

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Wort- und Bildmarken ‚BURLINGTON‘ – Widerspruch des Inhabers der älteren Wort- und Bildmarken ‚BURLINGTON‘ und ‚BURLINGTON ARCADE‘ – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Verwechslungsgefahr – Abkommen von Nizza – Klasse 35 – Begriff ‚Einzelhandelsdienstleistungen‘ – Art. 8 Abs. 4 – Widerrechtliche Aneignung – Art. 8 Abs. 5 – Wertschätzung – Beurteilungskriterien – Ähnlichkeit zwischen den Waren und den Dienstleistungen – Zurückweisung des Widerspruchs“

In den verbundenen Rechtssachen C-155/18 P bis C-158/18 P

betreffend vier Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 22. Februar 2018,

Tulliallan Burlington Ltd mit Sitz in Saint-Hélier (Jersey), Prozessbevollmächtigter: A. Norris, Barrister,

Rechtsmittelführerin in den Rechtssachen C-155/18 P bis C-158/18 P,

andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Fischer und D. Botis als Bevollmächtigte,

Beklagter in erster Instanz,

Burlington Fashion GmbH mit Sitz in Schmallenberg (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin A. Parr,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Vilaras, der Richter S. Rodin und D. Šváby, der Richterin K. Jürimäe (Berichterstatterin) sowie des Richters N. Piçarra,

Generalanwalt: G. Hogan,

Kanzler: M. Longar, Verwaltungsrat,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 10. April 2019,

* Verfahrenssprache: Englisch.

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 26. Juni 2019

folgendes

Urteil

- 1 Mit ihren Rechtsmitteln beantragt die Tulliallan Burlington Ltd die Aufhebung der Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:872), vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:871), und vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:870) (im Folgenden zusammen: angefochtene Urteile), mit denen das Gericht ihre Klagen auf Aufhebung von vier Entscheidungen der Vierten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 11. Januar 2016 (Sachen R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 und R 1635/2013-4, im Folgenden zusammen: streitige Entscheidungen) zu vier Widerspruchsverfahren zwischen Tulliallan Burlington und der Burlington Fashion GmbH abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

- 2 Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1), wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 (ABl. 2006, L 386, S. 14) geändert (im Folgenden: Verordnung Nr. 40/94).
- 3 Die Verordnung Nr. 40/94 wurde durch die am 13. April 2009 in Kraft getretene Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] (ABl. 2009, L 78, S. 1) aufgehoben und ersetzt. Die Verordnung Nr. 207/2009 wurde durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) geändert. Die Verordnung Nr. 207/2009 in ihrer geänderten Fassung wurde durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 aufgehoben und ersetzt.
- 4 Im Hinblick auf die für die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts maßgeblichen Daten der Anmeldungen der angemeldeten Marken, nämlich 19. August 2008 für die Eintragungen Nrn. 982020 und 982021, 2. April 2009 für die Eintragung Nr. 1007952 und 8. September 2009 für die Eintragung Nr. 1017273, unterliegt der vorliegende Rechtsstreit zum einen den Verfahrensvorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 und zum anderen den materiell-rechtlichen Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 für die Eintragungen Nrn. 982020, 982021 und 1007952 sowie den materiell-rechtlichen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 für die Eintragung Nr. 1017273. Die materiell-rechtlichen Bestimmungen dieser beiden Verordnungen, die für die Zwecke des vorliegenden Rechtsstreits relevant sind, sind im Wesentlichen identisch.
- 5 Art. 8 („Relative Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 40/94, dessen Bestimmungen in Art. 8 der Verordnung Nr. 207/2009 übernommen wurden, sah vor:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

...

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

...

(4) Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Gemeinschaft oder des Mitgliedstaats

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind,

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

6 Art. 43 („Prüfung des Widerspruchs“) Abs. 1 bis 3 der Verordnung Nr. 40/94, dessen Bestimmungen in Art. 42 der Verordnung Nr. 207/2009 übernommen wurden, bestimmte:

„(1) Bei der Prüfung des Widerspruchs fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.“

- 7 Art. 44 („Zurücknahme, Einschränkung und Änderung der Anmeldung“) der Verordnung Nr. 40/94, dessen Bestimmungen in Art. 43 der Verordnung Nr. 207/2009 übernommen wurden, sah vor:

„(1) Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken. Ist die Anmeldung bereits veröffentlicht, so wird auch die Zurücknahme oder Einschränkung veröffentlicht.

(2) Im Übrigen kann die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Anmelders nur geändert werden, um Name und Adresse des Anmelders, sprachliche Fehler, Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten zu berichtigen, soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert wird. Betreffen die Änderungen die Wiedergabe der Marke oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen und werden sie nach Veröffentlichung der Anmeldung vorgenommen, so wird die Anmeldung in der geänderten Fassung veröffentlicht.“

- 8 Art. 63 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, der zu deren Titel VII („Beschwerdeverfahren“) gehört, sieht vor:

„Bei der Prüfung der Beschwerde fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen.“

- 9 Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 lautet:

„Die Entscheidungen des [EUIPO] sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.“

- 10 Art. 76 dieser Verordnung bestimmte:

„(1) In dem Verfahren vor dem [EUIPO] ermittelt das [EUIPO] den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das [EUIPO] bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

(2) Das [EUIPO] braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.“

- 11 In Art. 151 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung hieß es:

„(1) Eine internationale Registrierung, in der die Europäische [Union] benannt ist, hat vom Tage der Registrierung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder vom Tage der nachträglichen Benennung der Europäischen [Union] gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Anmeldung einer [Unionsmarke].

(2) Wurde keine Schutzverweigerung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Madrider Protokolls mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung widerrufen, so hat die internationale Registrierung einer Marke, in de[r] die [Union] benannt wird, von dem in Absatz 1 genannten Tag an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als [Unionsmarke].“

- 12 Art. 156 Abs. 1 bis 3 dieser Verordnung bestimmte:

„(1) Gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische [Union] benannt ist, kann ebenso Widerspruch erhoben werden wie gegen veröffentlichte Anmeldungen von [Unionsmarken].

(2) Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu erheben, die sechs Monate nach dem Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 1 beginnt. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist.

(3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zurückweisung einer Anmeldung einer [Unionsmarke].“

- 13 In Regel 19 („Substanziierung des Widerspruchs“) Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1995, L 303, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 (ABl. 2005, L 172, S. 4) geänderten Fassung (im Folgenden: Verordnung Nr. 2868/95) heißt es:

„Das [EUIPO] gibt dem Widersprechenden Gelegenheit, die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung seines Widerspruchs vorzubringen oder Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu ergänzen, die bereits nach Regel 15 Absatz 3 vorgelegt wurden; dazu setzt das Amt eine Frist ...“

- 14 Regel 50 Abs. 1 dieser Verordnung bestimmt:

„Die Vorschriften für das Verfahren vor der Dienststelle, die die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung erlassen hat, sind im Beschwerdeverfahren entsprechend anwendbar, soweit nichts anderes vorgesehen ist.

...

Richtet sich die Beschwerde gegen die Entscheidung einer Widerspruchsabteilung, so beschränkt die Beschwerdekammer die Prüfung der Beschwerde auf die Sachverhalte und Beweismittel, die innerhalb der von der Widerspruchsabteilung nach Maßgabe der Verordnung und dieser Regeln festgesetzten Frist vorgelegt werden, sofern die Beschwerdekammer nicht der Meinung ist, dass zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel gemäß Artikel [76 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009] berücksichtigt werden sollten.“

- 15 Das Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in revidierter und geänderter Fassung wurde auf der Grundlage von Art. 19 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305), geschlossen, die den Verbandsländern das Recht vorbehält, einzeln untereinander Sonderabkommen zum Schutz des gewerblichen Eigentums zu treffen.

- 16 Die durch dieses Abkommen eingeführte Klassifikation beschreibt Klasse 35, die Dienstleistungen betrifft, wie folgt:

„Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

- 17 In der erläuternden Anmerkung zu dieser Klasse heißt es:

„Klasse 35 umfasst im Wesentlichen Dienstleistungen, die von Personen oder Organisationen erbracht werden, deren Haupttätigkeit

(1) die Hilfe beim Betrieb oder der Leitung eines Handelsunternehmens... oder

(2) die Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens ist,

sowie Dienstleistungen von Werbeunternehmen, die sich in Bezug auf alle Arten von Waren oder Dienstleistungen hauptsächlich mit Mitteilungen an die Öffentlichkeit und mit Erklärungen und Anzeigen durch alle Mittel der Verbreitung befassen.

Diese Klasse enthält insbesondere:

- das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern; diese Dienstleistungen können von Einzelhandelsgeschäften, Großhandelsverkaufsstellen, durch Versandkataloge oder mit Hilfe elektronischer Medien, z. B. über Websites oder Teleshopping-Sendungen, erbracht werden;
- Dienstleistungen, die sich auf das Registrieren, Abschreiben, Abfassen, Zusammenstellen oder das systematische Ordnen von schriftlichen Mitteilungen und Aufzeichnungen beziehen, ebenso wie auf die Zusammenstellung von mathematischen oder statistischen Daten;
- Dienstleistungen von Werbeagenturen sowie Dienstleistungen, wie die Verteilung von Prospekten (direkt oder durch die Post) oder das Verteilen von Warenmustern (Warenproben). Diese Klasse kann die Werbung für andere Dienstleistungen, wie z. B. die Werbung für Bankdarlehen oder die Rundfunkwerbung, umfassen.

...“

Vorgeschichte des Rechtsstreits und die streitigen Beschlüsse

- ¹⁸ Die sich aus den angefochtenen Urteilen ergebende Vorgeschichte des Rechtsstreits lässt sich wie folgt zusammenfassen.

19 Am 20. November 2008, am 13. August 2009 und am 12. November 2009 beantragte die Streithelferin vor dem Gericht, Burlington Fashion, Schutz in der Europäischen Union für die folgenden internationalen Registrierungen:

- internationale Registrierung Nr. 1017273 mit Benennung der Union, die die nachstehend wiedergegebene Bildmarke schützt:



- internationale Registrierung Nr. 1007952 mit Benennung der Union, die die nachstehend wiedergegebene Bildmarke schützt:



- internationale Registrierung Nr. 982021 mit Benennung der Union, die die nachstehend wiedergegebene Bildmarke schützt:



- internationale Registrierung Nr. 982020 mit Benennung der Union, die die Wortmarke BURLINGTON schützt.

20 Der Schutz wurde für die folgenden Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 des Abkommens von Nizza beantragt:

- Klasse 3: „Seifen für kosmetische Zwecke, Seifen für Textilien, Parfümeriewaren, ätherische Öle, kosmetische Präparate zur Reinigung, Pflege und Verschönerung der Haut, der Kopfhaut und der Haare; Toilettepräparate (soweit in Klasse 3 enthalten), Desodorierungsmittel für den persönlichen Gebrauch, Pre-Shave- und After-Shave-Präparate“;

- Klasse 14: „Schmuckwaren, Uhren“;
 - Klasse 18: „Waren aus Leder und Lederimitationen, nämlich Koffer, Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten), insbesondere Geldbörsen, Brieftaschen, Schlüsseletuis; Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Regen- und Sonnenschirme“;
 - Klasse 25: „Schuhe, Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, Gürtel“.
- 21 Am 12. August 2009, 17. Mai 2010 und 16. August 2010 erhob Tulliallan Burlington gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marken für die Waren der Klassen 3, 14 und 18. Der Widerspruch war insbesondere auf die Notwendigkeit gestützt, die nachstehend wiedergegebenen älteren Marken und Rechte zu schützen, deren Inhaberin Tulliallan Burlington ist.
- die am 5. Dezember 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2314342 eingetragene und am 29. Oktober 2012 ordnungsgemäß verlängerte Wortmarke BURLINGTON für Dienstleistungen der folgenden Klassen:
 - Klasse 35: „Vermietung und Leasing von Werbeflächen; Organisation von Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke; Organisation von Messen für wirtschaftliche Zwecke; Werbung und Verkaufsförderung sowie damit verbundene Informationsdienstleistungen; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“;
 - Klasse 36: „Vermietung von Geschäften und Büros; Verpachtung oder Verwaltung von Immobilien; Verpachtung von Gebäuden oder Räumen darin; Immobilienverwaltung; Erteilung von Information in Bezug auf die Vermietung von Geschäften und Büros; Immobiliendienstleistungen; Investmentgeschäfte, Einrichtung von Fonds“;
 - die am 7. November 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2314343 eingetragene und am 29. Oktober 2012 ordnungsgemäß verlängerte Wortmarke BURLINGTON ARCADE für dieselben Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 des Abkommens von Nizza sowie für die folgenden Dienstleistungen der Klasse 41 des Abkommens: „Unterhaltungsdienstleistungen; Veranstaltung von Wettbewerben; Organisation von Ausstellungen; Bereitstellung von Freizeitinformationen; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Bereitstellung von Sporteinrichtungen; Bereitstellung von Live-Musik und Live-Unterhaltung; Bereitstellung von Einrichtungen für Darbietungen von Live-Bands; Bereitstellung von Live-Unterhaltung; Organisation von Live-Musik; Organisation von Live-Musikdarbietungen; Bereitstellung von Live-Shows“;

- die nachstehend wiedergegebene, am 7. November 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2330341 eingetragene und am 25. April 2013 ordnungsgemäß verlängerte Bildmarke für die oben genannten Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 des Abkommens von Nizza:



- die am 16. Oktober 2006 eingetragene, nachstehend wiedergegebene Unionsbildmarke Nr. 3618857, die aufgrund des Nichtigkeitsverfahrens Nr. 8715 C auf die folgenden Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 des Abkommens von Nizza beschränkt ist:



- Klasse 35: „Werbung und Verkaufsförderung sowie damit verbundene Informationsleistungen; Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher eine bequeme Ansicht und den Erwerb dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“;
 - Klasse 36: „Vermietung von Geschäften; Verpachtung oder Verwaltung von Immobilien; Verpachtung von Gebäuden oder Räumen darin; Immobilienverwaltungsdienste; Erteilung von Information in Bezug auf die Vermietung von Geschäften“;
 - Klasse 41: „Unterhaltungsdienstleistungen; Bereitstellung von Dienstleistungen für Live-Unterhaltung“.
- 22 Der Widerspruch wurde auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 geregelten Widerspruchsgründe gestützt.
- 23 Mit Entscheidungen vom 10. Juli, 8. Oktober, 8. November und 22. November 2013 prüfte die Widerspruchsabteilung die Widersprüche ausschließlich auf der Grundlage der älteren Unionsmarke Nr. 3618857, gab den Widersprüchen für die angefochtenen Waren der Klassen 3, 14 und 18 statt und erlegte der Streithelferin die Kosten auf.

- 24 Am 20. August, 3. und 11. Dezember 2013 sowie am 2. Januar 2014 legte Burlington Fashion gegen die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 vier Beschwerden beim EUIPO ein.
- 25 Mit den streitigen Entscheidungen hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung auf und wies die Widersprüche zurück.
- 26 In den streitigen Entscheidungen stellte die Vierte Beschwerdekammer im Wesentlichen fest, dass erstens, was Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft, die Wertschätzung der älteren Marken auf dem maßgeblichen Gebiet für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36, mit Ausnahme der Dienstleistung „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher ... den [bequemen] Erwerb dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warensortiment zu ermöglichen“, bewiesen worden sei. Zweitens stellte die Vierte Beschwerdekammer hinsichtlich Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung im Wesentlichen fest, dass Tulliallan Burlington nicht bewiesen habe, dass die erforderlichen Voraussetzungen für den Nachweis der irreführenden Präsentationsweise und des Schadens bezüglich der angesprochenen Verkehrskreise erfüllt seien. Was drittens Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung angeht, war sie im Wesentlichen der Auffassung, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich seien und die Gefahr von Verwechslungen unabhängig von der Ähnlichkeit der betreffenden Marken ausgeschlossen sei.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtene Urteile

- 27 Mit Klageschriften, die am 23. März 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingingen, erhob Tulliallan Burlington vier Klagen gegen die streitigen Entscheidungen.
- 28 Zur Begründung ihrer Klagen machte Tulliallan jeweils drei Klagegründe geltend. Mit dem ersten Klagegrund rügte sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, einen Verfahrensfehler und einen Verstoß gegen die Verfahrensvorschriften, mit dem zweiten Klagegrund eine Verletzung der Begründungspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör sowie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung und mit dem dritten Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.
- 29 Mit den angefochtenen Urteilen, deren Tenor und Entscheidungsgründe jeweils gleich lauten, wies das Gericht sämtliche Klagegründe von Tulliallan zurück.
- 30 Zum ersten Klagegrund hat das Gericht in Rn. 28 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass der Vierten Beschwerdekammer zufolge die Wertschätzung der älteren Marken der Klägerin hinsichtlich der Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 nicht bewiesen worden sei.
- 31 In Rn. 33 der angefochtenen Urteile hat das Gericht ausgeführt, dass die Auslegung des Gerichtshofs in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, im Folgenden: Urteil Praktiker, EU:C:2005:425), der vom EUIPO vertretenen These entgegenstehe, nach der die Dienstleistungen einer Einkaufspassage im Wesentlichen auf Dienstleistungen der Vermietung und Immobilienverwaltung beschränkt seien und dass daher die Kunden, für die diese Dienstleistungen angeboten würden, im Wesentlichen Personen seien, die an der Anmietung von Geschäften oder Büros in dieser Passage interessiert seien.
- 32 Das Gericht hat hieraus in Rn. 34 der angefochtenen Urteile den Schluss gezogen, dass angesichts des Wortlauts der Klasse 35 des Abkommens von Nizza der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils Praktiker ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasse. In der nachfolgenden Randnummer der angefochtenen Urteile ist es zu dem Ergebnis gekommen, dass die enge Auslegung des Begriffs „Einzelhandel“ durch die Vierte

Beschwerdekammer falsch sei und dass sich Tulliallan Burlington für sämtliche von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen der Klasse 35 auf den Schutz der Wertschätzung der älteren Marken berufen könne.

- 33 Das Gericht hat in den Rn. 37 bis 42 der angefochtenen Urteile auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Schutz bekannter Marken nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 hingewiesen und sodann in Rn. 43 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass Tulliallan Burlington weder vor der Vierten Beschwerdekammer noch vor dem Gericht kohärente Gesichtspunkte vorgetragen habe, die den Schluss zuließen, dass die Benutzung der angemeldeten Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzten. In den folgenden Randnummern der angefochtenen Urteile hat das Gericht festgestellt, dass Tulliallan Burlington zwar den „fast einzigartigen“ Charakter ihrer älteren Marken betont, aber keine konkreten Beweise dafür vorgelegt habe, dass die Benutzung der angemeldeten Marken die Anziehungskraft der älteren Marken mindern würde.
- 34 Hinsichtlich des angeblichen Verfahrensfehlers, mit dem die streitigen Entscheidungen behaftet sein sollen, hat das Gericht in Rn. 46 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass die Erklärungen von Tulliallan Burlington von den Instanzen des EUIPO ordnungsgemäß berücksichtigt worden seien, und die Rüge daher als unbegründet zurückgewiesen.
- 35 Was den zweiten Klagegrund angeht, so hat das Gericht erstens das auf eine Verletzung der Begründungspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör gestützte Vorbringen von Tulliallan Burlington zurückgewiesen. Insbesondere hat es in Rn. 53 der angefochtenen Urteile die Auffassung vertreten, dass Tulliallan Burlington sich zu den in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 festgelegten Voraussetzungen durchaus äußern können.
- 36 Hierzu hat das Gericht in den Rn. 54 und 55 der angefochtenen Urteile im Wesentlichen ausgeführt, da Tulliallan Burlington die von ihr selbst im Widerspruchsverfahren erhobene Rüge, nämlich die eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, vor der Vierten Beschwerdekammer nicht ausgeführt habe, könne dieser nicht vorgeworfen werden, hierzu bei den Beteiligten keine zusätzlichen Erklärungen angefordert zu haben.
- 37 Zweitens hat das Gericht, nachdem es in den Rn. 56 bis 58 der angefochtenen Urteile an die Rechtsprechung zu den Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und zur Beweislast erinnert hatte, festgestellt, dass Tulliallan Burlington nicht die erforderlichen tatsächlichen oder rechtlichen Anhaltspunkte vorgelegt habe, um zu beweisen, dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung ordnungsgemäß erfüllt seien und sich vor der Vierten Beschwerdekammer darauf beschränkt habe, zu erklären, dass sie die vor der Widerspruchsabteilung vorgetragene Argumente beibehalte.
- 38 Das Gericht hat daher den zweiten Klagegrund zurückgewiesen und festgestellt, dass die Vierte Beschwerdekammer zu Recht der Auffassung gewesen sei, dass Tulliallan Burlington nicht nachgewiesen habe, dass die Voraussetzungen für eine Klage wegen Kennzeichenverletzung erfüllt gewesen seien.
- 39 Zum dritten Klagegrund hat das Gericht in den Rn. 66 bis 68 der angefochtenen Urteile auf die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr hingewiesen und die Auffassung vertreten, dass die Vierte Beschwerdekammer zutreffend entschieden habe, dass die von den angemeldeten Marken erfassten Waren den von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 des Abkommens von Nizza nicht ähnlich seien. Insbesondere zu Klasse 35 hat das Gericht in Rn. 70 der angefochtenen Urteile darauf hingewiesen, dass der Unionsrichter klargestellt habe, dass bei Einzelhandelsdienstleistungen die zum Verkauf angebotenen Waren präzise angegeben werden müssten. Das Gericht hat insoweit auf das Urteil Praktiker (Rn. 50) und das Urteil vom 24. September 2008, Oakley/HABM – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, Rn. 44), verwiesen.

- 40 Nach Auffassung des Gerichts sei es aber ohne präzise Angaben zu den Waren, die in den verschiedenen Geschäften einer Einkaufspassage wie der Burlington Arcade verkauft werden könnten, nicht möglich, eine Ähnlichkeit oder Komplementarität der von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren festzustellen. Es hat hieraus in Rn. 72 der angefochtenen Urteile den Schluss gezogen, dass das Argument von Tulliallan Burlington, es sei bei Dienstleistungen von Einkaufspassagen nicht erforderlich, die betreffenden Waren genau anzugeben, zurückzuweisen sei, da der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35 des Abkommens von Nizza, wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils Praktiker ausgelegt habe, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasse.
- 41 Das Gericht ist in Rn. 74 der angefochtenen Urteile zu dem Ergebnis gelangt, dass eine der notwendigen Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 nicht erfüllt sei und dass daher der dritte Klagegrund zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen sei.

Verfahren vor dem Gerichtshof und Anträge der Parteien

- 42 Mit ihren Rechtsmitteln beantragt Tulliallan Burlington,
- die angefochtenen Urteile aufzuheben, soweit damit ihre Klagen gegen die streitigen Entscheidungen abgewiesen werden;
 - die streitigen Entscheidungen aufzuheben oder hilfsweise die Rechtssachen an das Gericht zur Entscheidung im Einklang mit dem Urteil des Gerichtshofs zurückzuverweisen;
 - dem EUIPO sowie Burlington Fashion die Kosten aufzuerlegen.
- 43 Das EUIPO beantragt,
- die angefochtenen Urteile insoweit aufzuheben, als damit die auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und die drei älteren britischen Marken Nr. 2314342, Nr. 2314343 und Nr. 2330341 gestützten Klagen abgewiesen wurden;
 - die Rechtsmittel im Übrigen zurückzuweisen;
 - jeder Partei ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.
- 44 Burlington Fashion beantragt,
- die Rechtsmittel insgesamt zurückzuweisen;
 - Tulliallan Burlington die Burlington Fashion in Verbindung mit den Verfahren vor dem Gerichtshof und dem Gericht sowie in Verbindung mit den Verfahren vor der Vierten Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerlegen.
- 45 Mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 12. Juni 2018 sind die Rechtssachen zu gemeinsamem schriftlichen und mündlichen Verfahren und zu gemeinsamem Urteil verbunden worden.

Zu den Rechtsmitteln

46 Tulli Allan Burlington stützt ihre Rechtsmittel auf drei Rechtsmittelgründe, die in allen vier Rechtssachen identisch sind, nämlich erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung und drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

Zum ersten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

47 Mit dem ersten Rechtsmittelgrund rügt Tulli Allan Burlington einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zum Widerspruchsgrund der Beeinträchtigung der Wertschätzung einer älteren Marke.

48 Dieser erste Rechtsmittelgrund gliedert sich in drei Teile.

49 Mit dem ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes macht Tulli Allan Burlington geltend, das Gericht hätte in Anbetracht der Beweise zum Ausmaß dieser Wertschätzung bei Vornahme einer umfassenden Beurteilung der im Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42), angeführten Gesichtspunkte zu der Feststellung gelangen müssen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die älteren Marken und die streitigen Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringen würden.

50 Die Dienstleistungen einer Einkaufspassage erforderten nämlich eine Interaktion mit den Endverbrauchern der in den Ladengeschäften verkauften Waren. Die Einzelhandelsunternehmen der Einkaufspassage und ihre Waren gewönnen durch ihre Verbindung mit der Einkaufspassage Burlington Arcade an Prestige, und der Durchschnittsverbraucher bringe die älteren Marken mit dem Angebot dieser Luxuseinzelhandelswaren in Verbindung, insbesondere mit Schmuck-, Leder- und Parfümeriewaren.

51 Anstatt eine Verbindung zwischen den älteren Marken und den angemeldeten Marken festzustellen, habe das Gericht aber die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft und deren unlautere Ausnutzung geprüft.

52 Mit dem zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes, der sich auf die Verwässerung der Unterscheidungskraft und deren unlautere Ausnutzung bezieht, macht Tulli Allan Burlington geltend, das Gericht habe in den Rn. 36 bis 44 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass sie den Nachweis einer solchen Verwässerung oder eines solchen Ausnutzens im Hinblick auf die in der angeführten Rechtsprechung aufgestellten Kriterien nicht erbracht habe.

53 Das Gericht habe aber mit der von ihm in den Rn. 44 und 45 der angefochtenen Urteile vertretenen Auffassung zu Unrecht höhere Beweisanforderungen gestellt, als nach der Rechtsprechung vorgesehen sei. So habe es die Wertschätzung der Marken der Geschäfte in der Einkaufspassage berücksichtigt, obwohl diese irrelevant sei. Ebenso habe das Gericht berücksichtigt, dass der Begriff „Burlington“ auch der Name anderer sehr bekannter Orte sei, obwohl es keine Beweise für die mögliche Wertschätzung dieser Orte gehabt habe, so dass es einen Beweisgrad verlangt habe, der unmöglich zu erreichen sei. Das Gericht sei daher nicht dem Ansatz gefolgt, den der Gerichtshof in seinem Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), entwickelt habe.

- 54 Im Übrigen habe das Gericht nicht die ihm und auch der Vierten Beschwerdekammer vorgelegten Beweise berücksichtigt, die im Hinblick auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs (Urteile vom 27. November 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 76 und 77, und vom 14. November 2013, *Environmental Manufacturing/HABM*, C-383/12 P, EU:C:2013:741, Rn. 43) ausgereicht hätten.
- 55 Mit dem dritten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes wiederholt Tulliallan Burlington vor dem Gerichtshof einen der Klagegründe, die sie zur Begründung ihrer Klagen auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen vorgebracht hatte, nämlich dass die Vierte Beschwerdekammer und nunmehr das Gericht die ihnen vorgetragenen Argumente nicht berücksichtigt hätten.
- 56 Burlington Fashion ist der Auffassung, der erste Rechtsmittelgrund sei insgesamt zurückzuweisen.
- 57 Zu den ersten beiden Teilen des ersten Rechtsmittelgrundes macht sie geltend, dass Tulliallan Burlington nicht erklärt habe, warum bei den Waren der Klassen 3, 14 und 18 des Abkommens von Nizza die Gefahr eines unlauteren Vorteils oder einer Beeinträchtigung bestehe. Zum einen könne von einer Einzigartigkeit der älteren Marken nicht ausgegangen werden, da ein identisches oder ähnliches Zeichen auch von Burlington Fashion seit Langem für eine Reihe von unterschiedlichen Waren verwendet werde. Zum anderen hätte Tulliallan Burlington auch keinen Nachweis für die Verbindung zwischen den durch die älteren Marken geschützten Zeichen und der Einkaufspassage Burlington Arcade erbracht.
- 58 Darüber hinaus könne dem Gericht nicht vorgeworfen werden, Tulliallan Burlington höhere Beweisanforderungen auferlegt zu haben, als nach der Rechtsprechung vorgesehen sei. Der Widersprechende müsse nämlich nachweisen, dass zwei selbständige Voraussetzungen erfüllt seien, und zwar erstens die Verbreitung des Images und der Identität der bekannten Marke in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise und zweitens die Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens dieser Verkehrskreise. Das Gericht habe jedoch in Rn. 43 der angefochtenen Urteile zu Recht festgestellt, dass Tulliallan Burlington weder vor der Vierten Beschwerdekammer noch vor dem Gericht ausreichende Beweise dafür vorgelegt habe, dass diese Voraussetzungen erfüllt seien.
- 59 Das EUIPO ist der Auffassung, dass der erste Rechtsmittelgrund insgesamt zurückzuweisen sei.
- 60 Zum ersten Teil des vorliegenden Rechtsmittelgrundes macht das EUIPO geltend, dass das Gericht ausdrücklich auf die einschlägige Rechtsprechung zur Beurteilung des Bestehens einer Verbindung zwischen einander gegenüberstehenden Marken Bezug genommen habe. Unter Bezugnahme auf das Urteil vom 27. November 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655), habe das Gericht dann im Wesentlichen befunden, dass die Tatsache, dass eine ältere Marke eine große Wertschätzung genieße, nicht ausreiche, um nachzuweisen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige oder ausnutzen oder beeinträchtigen könnte. Das Gericht habe zu Recht darauf hingewiesen, dass der Inhaber dieser Marke darüber hinaus dartun müsse, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der vom Inhaber der älteren Marke angebotenen Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder ändern könnte.
- 61 Was den zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes angeht, so ist das Gericht nach Auffassung des EUIPO zu Recht davon ausgegangen, dass Tulliallan Burlington keine ausreichenden Beweise zum Nachweis einer solchen Gefahr vorgelegt hat und dass die vom Gericht gestellten Beweisanforderungen nicht zu hoch seien, da dieses sich streng an die Rechtsprechung des Gerichtshofs gehalten habe.

Würdigung durch den Gerichtshof

- 62 Mit dem ersten Teil ihres ersten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, dass das Gericht in den angefochtenen Urteilen nicht geprüft habe, ob zwischen den von ihm als bekannt angesehenen älteren Marken und den angemeldeten Marken eine Verknüpfung bestehe, obwohl das Bestehen einer solchen Verknüpfung eine notwendige Tatbestandsvoraussetzung einer Beeinträchtigung der älteren Marken nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 sei.
- 63 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in seinem Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung), entschieden hat, dass die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung genannten Beeinträchtigungen bekannter Marken, sofern sie auftreten, die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen den älteren und den jüngeren Marken sind, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h., die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln.
- 64 Nehmen die Verkehrskreise eine solche Verknüpfung nicht vor, kann die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke nicht in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 31).
- 65 Der Gerichtshof hat jedoch klargestellt, dass das Vorliegen einer solchen Verknüpfung allein nicht genügen kann, um den Schluss zu ziehen, dass eine der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung genannten Beeinträchtigungen gegeben ist, die die spezifische Voraussetzung für den in dieser Vorschrift vorgesehenen Schutz bekannter Marken darstellen (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 32).
- 66 Die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 hängt von drei Voraussetzungen ab, nämlich erstens dem Bestehen einer Verbindung zwischen den älteren Marken und den angemeldeten Marken, zweitens der Bekanntheit der älteren Marke, auf die der Widerspruch gestützt wird, und drittens der Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Da diese drei Voraussetzungen kumulativ sind, reicht das Fehlen einer von ihnen aus, um die Anwendung dieser Bestimmung auszuschließen.
- 67 Im vorliegenden Fall hat das Gericht im Rahmen seiner Beurteilung nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zunächst in Rn. 35 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass sich Tulliallan Burlington für die Dienstleistungen der Klasse 35 des Abkommens von Nizza auf den Schutz der Wertschätzung der älteren Marken berufen kann. Sodann hat es in Rn. 36 dieser Urteile festgestellt, dass die Vierte Beschwerdekammer in den streitigen Entscheidungen zu dem Schluss gelangt sei, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine Verbindung bestehe und dass Tulliallan Burlington nicht bewiesen habe, dass die Benutzung der beantragten Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige. Ohne zu prüfen, ob zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine Verbindung besteht, ist das Gericht jedoch direkt zur Analyse der dritten Voraussetzung dieses Artikels über die verschiedenen Gefahren der Beeinträchtigung übergegangen.
- 68 Nach Hinweisen auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 hat sich das Gericht in den Rn. 37 bis 42 der angefochtenen Urteile darauf beschränkt, die angefochtenen Entscheidungen in den Rn. 43 bis 45 dieser Urteile zu bestätigen, indem es im Wesentlichen entschieden hat, dass die von Tulliallan Burlington vorgelegten Beweise nicht ausreichen, um zu belegen, dass die Benutzung der angemeldeten Marken die Anziehungskraft der älteren Marken beeinträchtigt.

- 69 Wie in Rn. 66 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, ist die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 von der Erfüllung von drei kumulativen Voraussetzungen abhängig, so dass die Nichterfüllung einer dieser Voraussetzungen ausreicht, um die Anwendung dieser Bestimmung auszuschließen.
- 70 Daraus folgt, dass das Gericht in den angefochtenen Urteilen, ohne einen Rechtsfehler zu begehen, in einem ersten Schritt prüfen durfte, ob ausgehend von der Prämisse, dass die Verbraucher eine Verbindung zwischen den angemeldeten Marken und den älteren Marken herstellen werden, die Gefahr bestand, dass die Benutzung der erstgenannten Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der letztgenannten in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Mit der Feststellung, dass eine solche Gefahr nicht bestand, erübrigte sich für das Gericht zugleich auch die Notwendigkeit, zu prüfen, ob seine Prämisse zutreffend war, nämlich dass eine Verbindung zwischen den älteren Marken und den angemeldeten Marken hergestellt würde.
- 71 Der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist daher als unbegründet zurückzuweisen.
- 72 Mit dem zweiten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington im Wesentlichen geltend, dass das Gericht bei der Beurteilung des Vorliegens der Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marken ohne Grund die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen könnte, einen Rechtsfehler begangen habe.
- 73 Insoweit ist zum einen darauf hinzuweisen, dass die Beeinträchtigungen, gegen die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 diesen Schutz zugunsten bekannter Marken sicherstellt, erstens die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke, zweitens die Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke und drittens das unlautere Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke sind (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 27).
- 74 Für die Anwendbarkeit dieser Vorschrift genügt es, dass eine dieser drei Arten von Beeinträchtigungen vorliegt (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 28).
- 75 Zum anderen ist der Inhaber der älteren Marke zwar nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nachzuweisen; er muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 38).
- 76 Das Vorliegen einer der in dieser Vorschrift angesprochenen Beeinträchtigungen oder der ernsthaften Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, zu denen insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören, umfassend zu beurteilen (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 68).
- 77 Was insbesondere die auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnete Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke angeht, so liegt eine solche vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die ältere Marke, die eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen hervorrief, dies nicht mehr zu bewirken vermag (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 29).

- 78 Der Gerichtshof hat ferner klargestellt, dass der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, voraussetzt, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 77).
- 79 Im vorliegenden Fall hat das Gericht in Rn. 43 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass die Rechtsmittelführerin weder vor der Beschwerdekammer noch vor dem Gericht kohärente Gesichtspunkte vorgetragen hat, die den Schluss zulassen, dass die Benutzung der beantragten Marke „die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ... in unlauterer Weise ausnutzt“, und hat damit nur auf eine der drei in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Arten der Beeinträchtigung Bezug genommen.
- 80 Das Gericht hat dies in Rn. 44 der angefochtenen Urteile damit begründet, dass die Rechtsmittelführerin „keine besonderen Gesichtspunkte vorgetragen hat, die den Umstand belegen können, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Anziehungskraft ihrer älteren Marken beeinträchtigen würde“.
- 81 Zum einen aber ist die unklare Bezugnahme des Gerichts auf eine mögliche Beeinträchtigung der „Anziehungskraft“ der älteren Marken nicht geeignet, mit Sicherheit zu bestätigen, dass das Gericht tatsächlich das Vorliegen einer Gefahr der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 geprüft hat. Zum anderen kann jedenfalls mit der Feststellung, dass keine Gefahr einer solchen Beeinträchtigung besteht, nicht dargetan werden, dass keine Gefahr einer unzulässigen Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken im Sinne dieser Bestimmung besteht.
- 82 In Rn. 45 der angefochtenen Urteile hat das Gericht weiter ausgeführt, dass „[d]er Umstand, dass einem anderen Wirtschaftssubjekt erlaubt wird, für Waren, die den in der Londoner Passage der [Rechtsmittelführerin] angebotenen Waren ähnlich sind, eine Marke zu benutzen, die den Begriff ‚burlington‘ beinhaltet, ... für sich genommen noch nicht geeignet [ist], die wirtschaftliche Attraktivität dieses Ortes für den Durchschnittsverbraucher zu beeinträchtigen“.
- 83 Diese Feststellung des Gerichts – unterstellt, dass sie zutreffend ist – bezieht sich jedoch nicht unmittelbar auf eine der drei in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Arten von Beeinträchtigungen. Diese zielen nicht auf die „wirtschaftliche Attraktivität“ eines durch eine ältere Marke bezeichneten Ortes ab, sondern auf die Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
- 84 Nach alledem hat das Gericht die von Tulliallan Burlington zur Stützung des Widerspruchsgrundes des Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgetragene Gesichtspunkte nicht im Licht der in dieser Vorschrift festgelegten Kriterien gewürdigt und damit einen Rechtsfehler begangen.
- 85 Der zweite Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist somit begründet. Daher ist, ohne dass der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes geprüft zu werden brauchte, diesem Rechtsmittelgrund stattzugeben.

Zum zweiten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

- 86 Der zweite zur Begründung der Rechtsmittel vorgetragene Rechtsmittelgrund ist in zwei Teile gegliedert. Mit dem ersten Teil wird eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör und mit dem zweiten Teil ein Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 zum Widerspruchsgrund der Kennzeichenverletzung gerügt.
- 87 Was den ersten Teil des zweiten Klagegrundes betrifft, weist Tulliallan Burlington darauf hin, dass die Widerspruchsabteilung die Gültigkeit der angemeldeten Marken allein auf der Grundlage der älteren Unionsmarke und im Hinblick auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 beurteilt habe.
- 88 Sie habe aber auch Widerspruchsgründe nach Art. 8 Abs. 1 und 4 dieser Verordnung geltend gemacht und alle ihre Widerspruchsgründe vor der Vierten Beschwerdekammer aufrechterhalten. Diese habe in ihrem Schreiben vom 28. September 2015 ihre Absicht mitgeteilt, die Sachen auch auf der Grundlage der älteren britischen Marke Nr. 2314343 zu prüfen, und die Beteiligten aufgefordert, zu dieser Marke Stellung zu nehmen, ohne jedoch die anderen Prüfungsgründe zu nennen oder die Beteiligten zu einer Stellungnahme zu einem anderen Grund aufzufordern.
- 89 Tulliallan Burlington wirft dem Gericht daher vor, nicht festgestellt zu haben, dass die Vierte Beschwerdekammer die Beteiligten zur Stellungnahme zu Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 hätte auffordern müssen. In Rn. 54 der angefochtenen Urteile habe das Gericht festgestellt, dass die Vierte Beschwerdekammer nicht verpflichtet gewesen sei, bei den Beteiligten zusätzliche Erklärungen anzufordern, was gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör verstoße, es sei denn, sie entscheide nur über Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung.
- 90 Mit dem zweiten Teil ihres zweiten Rechtsmittelgrundes wirft Tulliallan Burlington dem Gericht vor, in Rn. 62 der angefochtenen Urteile festgestellt zu haben, dass sie nicht bewiesen habe, dass die Voraussetzungen des Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt gewesen seien. Konkret rügt sie, das Gericht sei in Anbetracht der der Vierten Beschwerdekammer vorliegenden Beweise für die Wertschätzung der älteren Marken zu einer fehlerhaften Schlussfolgerung gelangt.
- 91 Das EUIPO und Burlington Fashion beantragen, den zweiten Rechtsmittelgrund zurückzuweisen.

Würdigung durch den Gerichtshof

- 92 Mit dem ersten Teil ihres zweiten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, das Gericht erster Instanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt, indem es nicht festgestellt habe, dass die Vierte Beschwerdekammer die Beteiligten zur Stellungnahme zu Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 hätte auffordern müssen, da sie im Gegensatz zur Widerspruchsabteilung des EUIPO diese Frage habe behandeln wollen.
- 93 Nach Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 dürfen die Entscheidungen des EUIPO nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Diese Vorschrift regelt den Anspruch auf rechtliches Gehör der Beteiligten im Verfahren vor dem EUIPO.
- 94 Dieser Anspruch erstreckt sich auf alle tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage der Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (Beschluss vom 8. September 2015, DTL Corporación/HABM, C-62/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2015:568, Rn. 45). Dieser Anspruch verlangt auch nicht, dass die Beschwerdekammer des EUIPO vor Erlass ihrer endgültigen Entscheidung über die Würdigung der von einem Beteiligten vorgelegten Beweise diesem eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme zu

diesen Beweisen geben muss (Urteil vom 19. Januar 2012, HABM/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, Rn. 53). Im Übrigen hat eine Partei, die die streitigen Tatsachen und Beweismittel selbst vorgelegt hat, im Rahmen dieser Vorlage die mögliche Erheblichkeit dieser Tatsachen und Beweismittel für die Entscheidung des Rechtsstreits vermutlich vollständig darlegen können (Beschluss vom 4. März 2010, Kaul/HABM, C-193/09 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2010:121, Rn. 66).

- 95 Im vorliegenden Fall hat sich Tulliallan Burlington selbst auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 als einen der Gründe für ihre Widersprüche berufen und konnte insoweit die Argumente und Beweise vorlegen, die sie für relevant hielt.
- 96 Das Gericht hat hierzu in Rn. 53 der angefochtenen Urteile festgestellt, dass aus der Akte des vorliegenden Falles hervorgehe, dass Tulliallan Burlington während des gesamten Verfahrens vor den Instanzen des EUIPO durchaus die Möglichkeit hatte, ihre Erklärungen einzureichen. Tulliallan Burlington bestreitet diese Behauptung nicht und räumt in ihren Rechtsmittelschriften selbst ein, dass sie in ihren bei der Vierten Beschwerdekammer eingereichten Erklärungen vom 20. Februar 2014 angegeben habe, dass sie jeden ihrer Widerspruchsgründe, einschließlich des auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten, aufrechterhalte.
- 97 Außerdem wird, wie der Gerichtshof in seinem Urteil vom 13. März 2007, HABM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, Rn. 57), festgestellt hat, die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde damit betraut, eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall verpflichtet war, alle von Tulliallan Burlington geltend gemachten Widerspruchsgründe, insbesondere auch den Widerspruchsgrund nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, erneut zu prüfen. Tulliallan Burlington konnte daher in ihrer Stellungnahme vor der Beschwerdekammer alle zusätzlichen Argumente vorbringen, die sie für diesen Widerspruchsgrund für relevant hielt, ohne dass sie von der Beschwerdekammer besonders dazu aufgefordert werden musste.
- 98 Das Gericht hat daher zu Recht festgestellt, dass der Vierten Beschwerdekammer nicht vorgeworfen werden kann, dass sie die Beteiligten nicht aufgefordert hat, zusätzliche Erklärungen zu dieser Frage abzugeben.
- 99 Der erste Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher als unbegründet zurückzuweisen.
- 100 Mit dem zweiten Teil ihres zweiten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, dass dem Gericht bei der Beurteilung der zur Begründung ihres auf Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Widerspruchs vorgelegten Beweise ein Fehler unterlaufen sei.
- 101 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Rechtsmittel gemäß Art. 256 Abs. 1 Unterabs. 2 AEUV und Art. 58 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union auf Rechtsfragen beschränkt. Daher ist allein das Gericht für die Feststellung und Beurteilung der relevanten Tatsachen sowie die Beweiswürdigung zuständig. Die Würdigung dieser Tatsachen und Beweismittel ist somit vorbehaltlich ihrer Verfälschung keine Rechtsfrage, die als solche der Kontrolle durch den Gerichtshof im Rechtsmittelverfahren unterliegt (Urteil vom 13. November 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:961, Rn. 47).
- 102 Außerdem muss sich eine solche Verfälschung in offensichtlicher Weise aus den Akten ergeben, ohne dass es einer neuen Tatsachen- und Beweiswürdigung bedarf. Es obliegt dem Rechtsmittelführer, genau anzugeben, welche Tatsachen das Gericht verfälscht haben soll, und darzulegen, welche Beurteilungsfehler das Gericht seines Erachtens zu dieser Verfälschung veranlasst haben (Urteil vom 13. November 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:961, Rn. 48).

- 103 Tulliallan Burlington trägt im Wesentlichen vor, das Gericht hätte, wenn es die Beweise in der von ihm verlangten Weise geprüft hätte, feststellen müssen, dass die Kennzeichenverletzung nachgewiesen worden sei. Damit rügt Tulliallan Burlington jedoch lediglich die Tatsachenwürdigung in den angefochtenen Urteilen, ohne Gesichtspunkte anzuführen, die belegen, dass das Gericht die relevanten Tatsachen oder Beweise verfälscht hätte.
- 104 Der zweite Teil des zweiten Rechtsmittelgrundes ist daher als unzulässig zurückzuweisen.
- 105 Nach alledem ist der zweite Rechtsmittelgrund als teilweise unbegründet und teilweise unzulässig zurückzuweisen.

Zum dritten Rechtsmittelgrund

Vorbringen der Parteien

- 106 Die Klägerin macht als dritten Rechtsmittelgrund einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend. Dieser Rechtsmittelgrund besteht aus vier Teilen.
- 107 Mit dem ersten Teil des dritten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, dass der Gerichtshof in seinem Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, Rn. 48), entschieden habe, dass das sich aus dem Urteil Praktiker ergebende Erfordernis, dass der Anmelder einer Marke für Einzelhandelsdienstleistungen die Art der von diesen Dienstleistungen erfassten Waren angeben müsse, nicht für Marken gelte, die vor diesem Urteil eingetragen worden seien. Außerdem müsse die Rechtsprechung aus dem Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit auch für Markenmeldungen gelten, die zum Zeitpunkt des Urteils Praktiker veröffentlicht gewesen seien, sowie für solche, die bereits eingereicht worden seien und bei denen das EUIPO keine Änderung verlangt habe. Somit sei das Urteil Praktiker entgegen der Entscheidung des Gerichts in den angefochtenen Urteilen auf keine der älteren Marken anwendbar.
- 108 Mit dem zweiten Teil des dritten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, dass das Gericht jedenfalls das Urteil Praktiker fehlerhaft analysiert habe. Die Tragweite dieses Urteils sei insoweit sehr begrenzt, als es sich speziell nur auf Waren beziehe, die von den Einzelhandelsdienstleistungen erfasst seien, und nicht auf Marken angewendet werden könne, die Dienstleistungen von Einkaufspassagen bezeichnen.
- 109 Mit dem dritten Teil des dritten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, dass das Gericht, selbst wenn die älteren Marken tatsächlich in den Anwendungsbereich des Urteils Praktiker fallen sollten, zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt sei, dass dieses Urteil der Feststellung der Zeichenähnlichkeit notwendigerweise entgegenstehe. Dieses Urteil enthalte keine solche Begrenzung, da es lediglich Hinweise auf eine Form der Eintragung gebe, die die Prüfung einer zu Verwechslungen führenden Ähnlichkeit erleichtere, hindere aber den Inhaber einer älteren Marke nicht daran, den Schutz nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gegenüber einer späteren Eintragung in Anspruch zu nehmen, die verwechselbar ähnlich sei.
- 110 Mit dem vierten Teil des dritten Rechtsmittelgrundes macht Tulliallan Burlington geltend, das Gericht habe es durch die fehlerhafte Auslegung des Urteils Praktiker versäumt, die Verwechslungsgefahr zu beurteilen oder die Rechtssachen an die Vierte Beschwerdekammer zurückzuverweisen, damit diese eine solche Beurteilung vornehmen könne.
- 111 Burlington Fashion ist der Ansicht, dass der dritte Rechtsmittelgrund insgesamt zurückzuweisen sei.

- 112 Erstens fielen die von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen entgegen der Behauptung von Tulliallan Burlington in die Kategorie „Einzelhandelsdienstleistungen“. Das Gericht habe dies zu Recht festgestellt.
- 113 Zweitens könne das Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), die in Rn. 71 der angefochtenen Urteile getroffene Feststellung des Gerichts nicht entkräften. Zum einen habe der Gerichtshof in diesem Urteil festgestellt, dass das Urteil Praktiker nur für vor dem Tag der Verkündung dieses Urteils eingetragene Marken gelte; dies sei bei der älteren Unionsmarke nicht der Fall. Zum anderen habe der Gerichtshof, selbst wenn das Urteil Praktiker nicht unmittelbar auf die drei älteren britischen Marken anwendbar sei, in seinem Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), festgestellt, dass die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes zu berücksichtigen seien.
- 114 Das EUIPO ist der Auffassung, dass einige der Argumente des dritten Rechtsmittelgrundes begründet seien, jedoch nur in Bezug auf die drei älteren britischen Marken und nicht in Bezug auf die ältere Unionsmarke.
- 115 Zum einen habe das Gericht insoweit einen Rechtsfehler begangen, als es das Urteil Praktiker angewandt habe, obwohl die sich aus diesem Urteil ergebende Rechtsprechung für die Lösung der in Rede stehenden Rechtssachen im Hinblick auf die drei älteren britischen Marken nicht einschlägig sei. Das EUIPO weist insoweit darauf hin, dass der Gerichtshof in seinem Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), festgestellt habe, dass sich aus dem Urteil Praktiker ergebe, dass der Schutzzumfang einer vor der Verkündung dieses Urteils eingetragenen Marke durch die sich aus diesem Urteil ergebende Rechtsprechung nicht berührt werden könne, da dieses sich nur auf neue Anmeldungen beziehe.
- 116 Der Gerichtshof habe somit eine Rückwirkung des Urteils Praktiker auf bereits vor dem Tag der Verkündung dieses Urteils eingetragene Marken ausdrücklich ausgeschlossen. In den vorliegenden Rechtssachen seien die drei älteren britischen Marken im Jahr 2003, d. h. weit vor der Verkündung dieses Urteils am 7. Juli 2005, eingetragen worden.
- 117 Die Feststellungen des Gerichts in den angefochtenen Urteilen, dass die von den angemeldeten Marken erfassten Waren und die Dienstleistungen von Einkaufspassagen unähnlich seien, beruhten aber auf der irrigen Annahme, dass die Rechtsprechung des Urteils Praktiker im vorliegenden Fall anwendbar sei.
- 118 Das EUIPO ist daher der Auffassung, dass das Gericht die sich aus diesem Urteil ergebende Rechtsprechung rechtsfehlerhaft auf die drei älteren britischen Marken angewandt habe.
- 119 Zum anderen habe das Gericht auch die Anträge auf Nachweis der Benutzung der drei älteren britischen Marken verkannt. Das EUIPO stellt zunächst fest, dass die Widerspruchsabteilung den Widersprüchen allein auf Grundlage der älteren Unionsmarke stattgegeben und die Auffassung vertreten habe, dass aus Gründen der Verfahrensökonomie eine Prüfung der für diese drei Marken eingereichten Benutzungsnachweise nicht erforderlich sei. Sodann weist das EUIPO darauf hin, dass die Vierte Beschwerdekammer ohne Prüfung der Anträge auf Nachweis der Benutzung die Entscheidungen der Widerspruchsabteilung aufgehoben und die Widersprüche in Bezug auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 zurückgewiesen habe, wobei sie, ohne dies eingehender auszuführen, festgestellt habe, dass die angefochtenen Waren den Dienstleistungen von Einkaufspassagen der Klasse 35 des Abkommens von Nizza nicht ähnlich seien.
- 120 Eine Prüfung der Anträge auf Nachweis der Benutzung hätte es jedoch möglicherweise erlaubt, die spezifischen Waren zu bestimmen, die von den „Dienstleistungen von Einkaufspassagen/Einzelhandelsdienstleistungen“ erfasst werden, die von Tulliallan Burlington unter den drei älteren britischen Marken erbracht würden. Der genaue Umfang dieser drei älteren Marken hätte bestimmt werden können, soweit die spezifischen Waren, die von den Dienstleistungen der

Einkaufspassage abgedeckt würden, hätten bestimmt werden können. Dies ergebe sich sowohl aus Art. 42 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 als auch aus dem Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, Rn. 50).

- 121 Daraus folge, dass die Vierte Beschwerdekammer dadurch, dass sie die Nachweise für die Benutzung der drei älteren britischen Marken nicht geprüft und zugleich die auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Beschwerden wegen der Unähnlichkeit der Waren zurückgewiesen habe, einen Rechtsfehler begangen habe, den das Gericht nachvollzogen habe. Das EUIPO ist dagegen der Auffassung, dass das Gericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr in Bezug auf die ältere Unionsmarke keinen Rechtsfehler begangen habe.
- 122 Die übrigen Argumente seien zurückzuweisen.

Würdigung durch den Gerichtshof

- 123 Mit den verschiedenen Teilen ihres dritten Rechtsmittelgrundes, die zusammen zu prüfen sind, macht Tulli Allan Burlington im Wesentlichen geltend, dass das Gericht einen Rechtsfehler begangen habe, indem es sich für seine in Rn. 71 der angefochtenen Urteile getroffene Feststellung, dass es nicht möglich sei, eine Ähnlichkeit oder Komplementarität der von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren festzustellen, zu Unrecht auf das Urteil Praktiker berufen habe.
- 124 Insoweit ist daran zu erinnern, dass der Gerichtshof in Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 des Abkommens von Nizza entschieden hat, dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, einen Kaufvertrag abzuschließen (vgl. in diesem Sinne Urteil Praktiker, Rn. 34).
- 125 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass in den erläuternden Anmerkungen zu Klasse 35 des Abkommens von Nizza klargestellt wird, dass diese Klasse u. a. das Zusammenstellen verschiedener Waren, ausgenommen deren Transport, für Dritte umfasst, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern. Diese Dienstleistungen können von Einzelhandelsgeschäften, Großhandelsverkaufsstellen, durch Versandkataloge oder mit Hilfe elektronischer Medien, z. B. über Websites oder Teleshopping-Sendungen, erbracht werden.
- 126 Aus diesen erläuternden Anmerkungen ergibt sich, dass sich der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ auf drei wesentliche Merkmale bezieht, nämlich erstens, dass der Zweck solcher Dienstleistungen der Verkauf von Waren an Verbraucher ist, zweitens, dass sie zu dem Zweck erbracht werden, dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern, und drittens, dass sie für Dritte erbracht werden.
- 127 Demnach erfasst der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ Dienstleistungen, die sich an den Verbraucher richten und die darin bestehen, für die Firmen, die die Ladengeschäfte einer Einkaufspassage belegen, verschiedene Waren in einer Reihe von Ladengeschäften zusammenzustellen, so dass dem Verbraucher deren Ansicht und Erwerb erleichtert wird, sowie verschiedene Dienstleistungen anzubieten, die sich von der Verkaufshandlung unterscheiden und den Verbraucher dazu veranlassen sollen, die in diesen Ladengeschäften verkauften Produkte zu kaufen.

- 128 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass, wie das Gericht in Rn. 32 der angefochtenen Urteile zutreffend festgestellt hat, die vom Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils Praktiker vorgenommene Auslegung nicht den Schluss zulässt, Ladenpassagen oder Einkaufszentren seien definitionsgemäß von der Anwendung des in Klasse 35 des Abkommens von Nizza definierten Begriffs „Einzelhandelsdienstleistungen“ ausgenommen.
- 129 Das Gericht hat in Rn. 33 der angefochtenen Urteile zu Recht auch darauf hingewiesen, dass die Auslegung des Gerichtshofs in Rn. 34 des Urteils Praktiker der These entgegensteht, nach der die Dienstleistungen einer Einkaufspassage im Wesentlichen auf Dienstleistungen der Vermietung und Immobilienverwaltung beschränkt seien. Es hat insoweit ausgeführt, dass der in dieser Randnummer des Urteils Praktiker verwendete Begriff „verschiedene Dienstleistungen“ notwendigerweise Dienstleistungen einschließt, die von einer Einkaufspassage organisiert werden, um die Attraktivität und die praktischen Vorteile eines solchen Handelsplatzes insgesamt aufrechtzuerhalten, da das Ziel darin bestehe, den an verschiedenen Waren interessierten Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften zu erleichtern.
- 130 Daher konnte das Gericht in Rn. 34 der angefochtenen Urteile zutreffend feststellen, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ auch Dienstleistungen erfasst, die von einer Einkaufspassage für den Verbraucher erbracht werden, um diesem im Interesse der Firmen, die die betreffende Einkaufspassage belegen, Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.
- 131 In den Rn. 70 und 71 der angefochtenen Urteile hat das Gericht ausgeführt, dass der Unionsrichter zu den Dienstleistungen der Klasse 35 des Abkommens von Nizza klargestellt habe, dass bei Einzelhandelsdienstleistungen die zum Verkauf angebotenen Waren präzise angegeben werden müssten. Es hat hieraus den Schluss gezogen, dass in Ermangelung präziser Angaben zu den Waren, die in den verschiedenen Geschäften einer Einkaufspassage wie der Burlington Arcade verkauft werden, diese und die Waren der angemeldeten Marke gedanklich nicht miteinander in Verbindung gebracht werden könnten, da die im vorliegenden Fall von der Klägerin für „Luxuswaren“ gegebene Definition nicht ausreiche, um klarzustellen, um welche Waren es sich handle. Ohne eine solche Klarstellung sei es nicht möglich, eine Ähnlichkeit oder Komplementarität der von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen und der von den angemeldeten Marken erfassten Waren festzustellen.
- 132 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof zwar entschieden hat, dass es für die Zwecke der Eintragung einer Marke für Dienstleistungen, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht werden, nicht notwendig ist, die Dienstleistung oder die Dienstleistungen zu konkretisieren, für die diese Eintragung beantragt worden ist, dass aber vom Anmelder zu verlangen ist, dass er die Waren oder die Arten von Waren, auf die sich diese Dienstleistungen beziehen, konkretisiert (Urteil Praktiker, Rn. 49 und 50).
- 133 Zum einen hat der Gerichtshof jedoch klargestellt, dass das Urteil Praktiker nur Markenmeldungen betrifft und nicht den Schutzzumfang von Marken, die vor Verkündung jenes Urteils bereits eingetragen waren (Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, Rn. 45). Da im vorliegenden Fall die drei älteren britischen Marken von Tulliallan Burlington, auf die sich diese zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, vor dem Tag der Verkündung des Urteils Praktiker eingetragen wurden, waren sie jedenfalls nicht von der Verpflichtung betroffen, die sich aus diesem Urteil ergibt.
- 134 Zum anderen lässt sich aus den in Rn. 132 des vorliegenden Urteils genannten Erwägungen des Urteils Praktiker nicht ableiten, dass, wenn eine nach der Verkündung dieses Urteils eingetragene Marke für Einzelhandelsdienstleistungen zur Stützung des in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Widerspruchsgrundes geltend gemacht wird, dieser Widerspruchsgrund ohne

Weiteres zurückgewiesen werden könnte, indem lediglich das Fehlen genauer Angaben zu den Waren geltend gemacht wird, auf die sich die Einzelhandelsdienstleistungen, die von der älteren Marke erfasst werden, beziehen können.

- 135 Ein solches Vorgehen würde bedeuten, dass der älteren Marke die Fähigkeit abgesprochen wird, im Rahmen eines Widerspruchs geltend gemacht zu werden, um die Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke für ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu verhindern, und liefere folglich darauf hinaus, ihr jede Unterscheidungskraft abzusprechen, obwohl diese Marke noch immer eingetragen ist und sie nicht aus einem der in der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Gründe für nichtig erklärt worden ist.
- 136 Außerdem ist es, wie das EUIPO im Wesentlichen feststellt, möglich, durch einen Antrag auf Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marke im Sinne von Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 die genauen Waren zu bestimmen, die von den Dienstleistungen abgedeckt werden, für die die ältere Marke benutzt wurde, und daher gemäß dem letzten Satz dieses Absatzes für die Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur diese Waren zu berücksichtigen.
- 137 Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich somit, dass das Gericht, indem es in Rn. 71 der angefochtenen Urteile festgestellt hat, dass das Fehlen genauer Angaben zu den Waren, die in den verschiedenen Geschäften einer Einkaufspassage wie der von den älteren Marken bezeichneten verkauft werden können, es ausschließe, dass diese Waren und die von den angemeldeten Marken erfassten Waren gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, einen Rechtsfehler begangen hat. Daher ist dem dritten Rechtsmittelgrund stattzugeben, ohne dass das übrige Vorbringen von Tulliallan Burlington geprüft zu werden brauchte.

Zu den erstinstanzlichen Klagen

- 138 Gemäß Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof, wenn er die Entscheidung des Gerichts aufhebt, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist. Dies ist in den vier vorliegenden Rechtssachen der Fall.
- 139 Mit dem ersten Klagegrund ihrer Klageschrift vor dem Gericht wirft Tulliallan Burlington der Vierten Beschwerdekammer im Wesentlichen vor, gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen zu haben.
- 140 Insbesondere habe die Vierte Beschwerdekammer den Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ für einen Teil der in Klasse 35 des Abkommens von Nizza enthaltenen Dienstleistungen, für die die Wertschätzung der älteren Marken nicht bewiesen worden sei, falsch ausgelegt.
- 141 Außerdem hat Tulliallan Burlington mit dem dritten Klagegrund dieser Klageschrift im Wesentlichen gerügt, dass die Vierte Beschwerdekammer gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe, da sie u. a. nicht berücksichtigt habe, dass die von den Dienstleistungen ihrer Einkaufspassage und die von den Waren der angemeldeten Marken angesprochenen Verbraucher die gleichen seien.
- 142 Die Vierte Beschwerdekammer hat in Rn. 18 der streitigen Entscheidungen die Auffassung vertreten, dass die Tätigkeit von Tulliallan Burlington keinen Bezug zu einer Einzelhandelstätigkeit aufweise und nur in der Vermietung von Ladengeschäften und Büros in ihrer Einkaufspassage bestehe. Sie hat hieraus den Schluss gezogen, dass Tulliallan Burlington für ihre Kunden nur Immobilienverwaltungsdienste erbringe und keine Einzelhandelsdienstleistungen.

- 143 Insoweit ergibt sich aus den Rn. 124 bis 127 des vorliegenden Urteils, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ u. a. Dienstleistungen umfasst, die von einer Einkaufspassage für den Verbraucher erbracht werden, um diesem im Interesse der Firmen, die die betreffende Einkaufspassage belegen, Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern.
- 144 Dadurch, dass sie den Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ eng ausgelegt und nicht berücksichtigt hat, dass Tulliallan Burlington solche Dienstleistungen erbrachte, hat die Vierte Beschwerdekammer zum einen einen Rechtsfehler begangen, indem sie den Anwendungsbereich dieses Begriffs zu eng gefasst hat, und zum anderen die Tatsachen nicht ordnungsgemäß festgestellt.
- 145 Daher ist dem ersten und dem dritten Klagegrund stattzugeben und sind die streitigen Entscheidungen aufzuheben, ohne dass eine Prüfung der übrigen Klagegründe erforderlich wäre.

Kosten

- 146 Gemäß Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.
- 147 Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 148 Da Tulliallan Burlington beantragt hat, dem EUIPO und Burlington Fashion die Kosten aufzuerlegen und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen sind, sind ihnen ihre eigenen Kosten und zu gleichen Teilen die Kosten von Tulliallan Burlington sowohl für das Verfahren im ersten Rechtszug in den Rechtssachen T-120/16 bis T-123/16 als auch für das Rechtsmittelverfahren aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Vierte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Urteile des Gerichts der Europäischen Union vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:872), vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:871), und vom 6. Dezember 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:870), werden aufgehoben.**
- 2. Die Entscheidungen der Vierten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 11. Januar 2016 (Sachen R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 und R 1635/2013-4) zu vier Widerspruchsverfahren zwischen der Tulliallan Burlington Ltd und der Burlington Fashion GmbH werden aufgehoben.**
- 3. Die Burlington Fashion GmbH und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) tragen ihre eigenen Kosten und zu gleichen Teilen die Kosten der Tulliallan Burlington Ltd sowohl für die Verfahren im ersten Rechtszug in den Rechtssachen T-120/16 bis T-123/16 als auch für das Rechtsmittelverfahren.**

Unterschriften