



Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer)

6. Dezember 2017*

„Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Bildmarke Burlington – Ältere nationale Wortmarken BURLINGTON und BURLINGTON ARCADE – Ältere Unionsbildmarken und nationale Bildmarken BURLINGTON ARCADE – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001) – Benutzung eines Zeichens von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) – Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise – Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 2017/1001)“

In der Rechtssache T-120/16

Tulliallan Burlington Ltd, mit Sitz in St. Helier (Jersey), Prozessbevollmächtigter: A. Norris, Barrister,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch M. Fischer als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

Burlington Fashion GmbH mit Sitz in Schmallenberg (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Parr,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 11. Januar 2016 (Sache R 94/2014-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen Tulliallan Burlington und Burlington Fashion

erlässt

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten S. Frimodt Nielsen sowie der Richter I. S. Forrester und E. Perillo (Berichterstatter),

* Verfahrenssprache: Englisch.

Kanzler: I. Dragan, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 22. März 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 10. Juni 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 13. Juni 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 28. April 2017

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

- 1 Am 12. November 2009 reichte die Streithelferin, die Burlington Fashion GmbH, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) einen Antrag auf Schutz der internationalen Registrierung Nr. 1017273 in der Europäischen Union gemäß der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in der geänderten Fassung (ersetzt 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]) ein. Bei der Registrierung, für die der Schutz beantragt wurde, handelt es sich um folgende Bildmarke:



- 2 Der Schutz wurde für folgende Waren der Klassen 3, 14, 18 und 25 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung 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 Lederimitation, nämlich Koffer, Taschen (soweit in Klasse 18 enthalten); Kleinlederwaren, soweit in Klasse 18 enthalten, insbesondere Geldbeutel, Brieftaschen, Schlüsseltaschen; Regen- und Sonnenschirme“;
 - Klasse 25: „Schuhe, Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen, Gürtel“.
- 3 Am 16. August 2010 erhob die Klägerin, die Tulliallan Burlington Ltd, gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die Waren der Klassen 3, 14 und 18. Sie ist Eigentümerin der Einkaufspassage „Burlington Arcade“ im Zentrum von London (Vereinigtes Königreich).
- 4 Der Widerspruch wurde insbesondere auf folgende ältere Marken und Rechte gestützt:
- 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 Klassen 35 und 36 mit der folgenden Beschreibung in den jeweiligen 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 Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41, mit der folgenden Beschreibung für die Klasse 41: „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 folgende, am 7. November 2003 im Vereinigten Königreich unter der Nr. 2330341 eingetragene und am 25. April 2013 ordnungsgemäß verlängerte Bildmarke für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41:



- die folgende, am 16. Oktober 2006 unter der Nr. 3618857 eingetragene und aufgrund des Nichtigkeitsverfahrens Nr. 8715 C auf die Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 41 beschränkte Unionsbildmarke mit der folgenden Beschreibung: „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 35); „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 36); „Unterhaltungsdienstleistungen; Bereitstellung von Dienstleistungen für Live-Unterhaltung“ (Klasse 41):



- 5 Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung 2017/1001) geregelten Eintragungshindernissen begründet.

- 6 Am 22. November 2013 gab die Widerspruchsabteilung nach Prüfung des Widerspruchs der Klägerin aufgrund der unter der Nr. 3618857 eingetragenen Unionsbildmarke dem Widerspruch hinsichtlich der in den Klassen 3, 14 und 18 aufgeführten Waren statt und erlegte der Streithelferin daher die Kosten auf.
- 7 Am 2. Januar 2014 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) beim EUIPO ein.
- 8 Mit Entscheidung vom 11. Januar 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und erlegte der Klägerin die Kosten des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens auf.
- 9 In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer erstens fest, dass hinsichtlich von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die Wertschätzung der älteren Marken auf dem fraglichen Gebiet für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 jedoch unter Ausnahme der in Klasse 35 enthaltenen Dienstleistung „Zusammenstellung von verschiedenen Waren für Dritte, um dem Verbraucher ... den [bequemen] Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften mit allgemeinem Warenangebot zu ermöglichen“ bewiesen worden sei. Hinsichtlich von Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung stellte sie zweitens im Wesentlichen fest, dass die Klägerin nicht bewiesen habe, dass die erforderlichen Voraussetzungen für den Nachweis der irreführenden Präsentationsweise und des Schadens bezüglich der angesprochenen Verkehrskreise im vorliegenden Fall erfüllt seien. Was Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung angeht, war sie drittens der Auffassung, dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen unterschiedlich seien und die Gefahr von Verwechslungen unabhängig von der Ähnlichkeit der betreffenden Marken ausgeschlossen sei.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

- 10 Die Klägerin beantragt,
 - die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
 - dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
- 11 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
 - die Klage abzuweisen;
 - der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

- 12 Zur Begründung der Klage macht die Klägerin drei Klagegründe geltend. Mit dem ersten Klagegrund rügt 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 rügt sie die Verletzung der Begründungspflicht, des Anspruchs auf rechtliches Gehör und einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung und mit dem dritten einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung.

Zum ersten Klagegrund

- 13 Als Erstes rügt die Klägerin im Wesentlichen, die Beschwerdekammer habe einen Teil der in Klasse 35 aufgeführten Dienstleistungen, für die die Wertschätzung der älteren Marken nicht bewiesen worden sei, falsch ausgelegt. Als Zweites ist sie der Auffassung, die Kammer habe bei der Definition der Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 einen Fehler gemacht. Als Drittes macht sie einen Verstoß der Kammer gegen die Verfahrensvorschriften geltend.
- 14 Mit der ersten Rüge macht die Klägerin geltend, die Dienstleistung der Klasse 35, „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“, beschreibe auch von „Einkaufspassagen“ erbrachte Dienstleistungen und nicht nur vom „Einzelhandel“ in einzelnen Geschäften erbrachte Dienstleistungen. Diese Auslegung werde u. a. durch die Verwendung des Ausdrucks „in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften“ in der Beschreibung dieser Klasse bestätigt, wodurch bewiesen werde, dass entgegen den Ausführungen der Beschwerdekammer die Dienstleistungen einer Einkaufspassage eher in der Zusammenstellung verschiedener Waren zum Verkauf „in einer Reihe von Geschäften“ bestünden als ausschließlich in einzelnen Geschäften des Einzelhandels.
- 15 Insoweit habe die Beschwerdekammer im Übrigen das Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, im Folgenden „Praktiker-Urteil“, EU:C:2005:425), falsch ausgelegt. Der Gerichtshof habe in diesem Urteil nämlich den Begriff „Einzelhandel“ weit ausgelegt, so dass er auch Dienstleistungen einer Einkaufspassage erfasse.
- 16 Schließlich führt die Klägerin aus, der angefochtenen Entscheidung hafte ein Verfahrensfehler an, da die Beschwerdekammer festgestellt habe, dass nur die Beteiligte Erklärungen eingereicht habe, obwohl sie selbst am 12. November 2015 ebenfalls Erklärungen eingereicht habe.
- 17 Mit der zweiten Rüge macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, die Beschwerdekammer habe bei der Feststellung, dass für das Publikum keine Verbindung zwischen den Dienstleistungen und den in Rede stehenden Waren bestehe, den Begriff „Dienstleistung“ in den Klassen 35 und 36 eng ausgelegt, denn unter den Verbrauchern der Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 befänden sich auch Endverbraucher der in den Geschäften verkauften Waren.
- 18 Mit der dritten Rüge schließlich trägt die Klägerin vor, die Beschwerdekammer habe mit der Feststellung, dass die Klägerin kein Argument vorgetragen habe, um darzulegen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die ältere Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige, gegen die Verfahrensvorschriften verstoßen.
- 19 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen, den vorliegenden Klagegrund zurückzuweisen.
- 20 Was die ersten beiden der von der Klägerin vorgetragene Rügen angeht, ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die Marke dann von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn sie mit der älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, sofern es sich bei dieser älteren Marke um eine Unionsmarke handelt, die in der Europäischen Union bekannt ist, und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Da diese Voraussetzungen zusammen erfüllt sein müssen, scheidet eine Anwendung der Bestimmung aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (Urteil vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS], T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 34).

- 21 Insbesondere was die Voraussetzung der Identität oder der Ähnlichkeit mit einer älteren Marke angeht, ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen darauf hinzuweisen, dass nach der Rechtsprechung bei der Beurteilung der Ähnlichkeit in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen ist, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil vom 9. März 2012, Ella Valley Vineyards/HABM – HFP [ELLA VALLEY VINEYARDS], T-32/10, EU:T:2012:118, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 22 Im Übrigen sind zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen (vgl. Urteil vom 14. April 2011, Lancôme/HABM – Focus Magazin Verlag [ACNO FOCUS], T-466/08, EU:T:2011:182, Rn. 52 und die dort angeführte Rechtsprechung). In begrifflicher Hinsicht z. B. stehen sich Zeichen recht nahe, wenn sie sich namentlich auf dieselbe Geschäftsidee beziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties [SPA VILLAGE], T-625/15, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:631, Rn. 35).
- 23 Schließlich verlangt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, dass die bestehende Ähnlichkeit die angesprochenen Verkehrskreise dazu veranlassen kann, einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu sehen, d. h. sie gedanklich miteinander zu verknüpfen, und nicht dazu, sie zu verwechseln. Daraus ist zu schließen, dass der Schutz bekannter Marken, den diese Bestimmung vorsieht, auch dann zur Anwendung kommen kann, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen einen geringeren Ähnlichkeitsgrad aufweisen (Urteil vom 10. Dezember 2015, El Corte Inglés/HABM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, Rn. 42).
- 24 Im vorliegenden Fall ist zunächst festzustellen, dass die von der Klägerin im Übrigen nicht in Abrede gestellte Beurteilung der Beschwerdekammer in den Rn. 21 bis 24 der angefochtenen Entscheidung, nach der die einander gegenüberstehenden Zeichen einen durchschnittlichen Ähnlichkeitsgrad aufgrund des ihnen gemeinsamen Wörtelements, nämlich des Begriffs „Burlington“, aufweisen, bestätigt werden muss.
- 25 Dann ist unter den anderen in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Schutzvoraussetzungen, die die Klägerin mit ihrem ersten Klagegrund geltend macht, auch diejenige zu berücksichtigen, die sich auf die Wertschätzung der älteren Marken und Rechte und auf ihren eventuellen Schutz bezieht.
- 26 Da der Unionsgesetzgeber keine Legaldefinition des Begriffs „Wertschätzung“ formuliert hat, ist insoweit darauf hinzuweisen, dass nach Auffassung des Unionsrichters eine nationale ältere Marke einem bedeutenden Teil des von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Publikums bekannt sein muss, um die Voraussetzung der Bekanntheit zu erfüllen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. Februar 2007, Aktieselskabet af 21. November 2001/HABM – TDK Kabushiki Kaisha [TDK], T-477/04, EU:T:2007:35, Rn. 48, und vom 2. Oktober 2015, The Tea Board/HABM – Delta Lingerie [Darjeeling], T-627/13, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:740, Rn. 74).
- 27 Im Übrigen geht aus der Akte hervor, dass die älteren Marken der Klägerin für Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 einem erheblichen Teil des Publikums des relevanten Marktes als Name einer im Vereinigten Königreich sehr bekannten Einkaufspassage mit Luxusboutiquen im Zentrum Londons bekannt sind. Da diese Wertschätzung der älteren Marken der Klägerin von den Verfahrensbeteiligten nicht in Abrede gestellt wurde, stellt sich im vorliegenden Fall letztendlich die Frage, ob diese Wertschätzung tatsächlich den Dienstleistungen der Klasse 35 gilt, für die die älteren Marken eingetragen wurden, so dass die Klägerin rechtmäßig den Schutz dieser Wertschätzung genießt.
- 28 Der Beschwerdekammer zufolge wurde die Wertschätzung der älteren Marken der Klägerin hinsichtlich der Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 nicht bewiesen.

- 29 Dieser Schlussfolgerung der Beschwerdekammer kann jedoch nicht gefolgt werden.
- 30 Zunächst ist anzumerken, dass der Gerichtshof im Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), in Rn. 34 entschied, dass „der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht“, dass „[d]ieser Handel ... neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit [umfasst], die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen“, und dass „[d]iese Tätigkeit ... insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren [besteht], die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen“.
- 31 Außerdem hatte das Gericht auch Gelegenheit auszuführen, dass die Auslegung des Gerichtshofs zur Frage, ob der Einzelhandel mit Waren eine Dienstleistung im Sinne von Art. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) darstellt, wie oben in Rn. 30 zitiert, „keine erschöpfende und allgemeingültige Definition des Begriffs der Einzelhandelsdienstleistungen darstellen“ kann (Urteil vom 26. Juni 2014, Basic/HABM – Repsol YPF [basic], T-372/11, EU:T:2014:585, Rn. 55).
- 32 Entgegen dem Vorbringen des EUIPO in der vorliegenden Rechtssache ermöglicht die vom Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), vorgenommene Auslegung somit nicht die Behauptung, Ladenpassagen oder Einkaufszentren seien definitionsgemäß von der Anwendung des in Klasse 35 definierten Begriffs der Einzelhandelsdienstleistungen ausgenommen.
- 33 Die Auslegung des Gerichtshofs in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), steht im Übrigen auch der vom EUIPO vertretenen These entgegen, 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. Der in dieser Randnummer verwendete Begriff „verschiedene Dienstleistungen“ muss auch Dienstleistungen beinhalten, die von einer Einkaufspassage organisiert werden, um die Attraktivität und die praktischen Vorteile eines solchen Ortes für Geschäfte insgesamt aufrechtzuerhalten, wie übrigens nach dem Wortlaut der Klasse 35 selbst, wonach das Ziel darin besteht, den an verschiedenen Waren interessierten Verbrauchern „eine bequeme Ansicht und den Kauf dieser Waren in einer Reihe von Einzelhandelsgeschäften ... zu ermöglichen“ und so den Zulauf von Kunden, die am Kauf dieser Waren interessiert sind, an diesem Ort zu erhöhen, statt dass, wie der Gerichtshof in diesem Urteil feststellte, diese Waren bei „einem anderen Wettbewerber“ gekauft werden, der sein Geschäft nicht in der fraglichen Einkaufspassage hat.
- 34 Daraus ist somit der Schluss zu ziehen, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt hat, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasst.
- 35 Nach alledem ist festzustellen, dass die enge Auslegung des Begriffs „Einzelhandel“ durch die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall falsch ist und die Klägerin sich daher für die Dienstleistungen der Klasse 35 auf den Schutz der Wertschätzung der älteren Marken berufen kann.
- 36 Im Übrigen gelangte die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu dem Schluss, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken keine Verbindung bestehe und dass die Klägerin nicht bewiesen habe, dass die Benutzung der beantragten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.

- 37 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass der Inhaber der älteren Marke um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu kommen, neben den oben in Rn. 20 erwähnten Voraussetzungen nach dem Wortlaut dieses Artikels auch beweisen muss, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. März 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, Rn. 34).
- 38 Außerdem ist die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke mit Bezug auf einen Durchschnittsverbraucher der von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen zu prüfen, der normal informiert und angemessen verständlich ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. März 2009, Antartica/HABM, C-320/07 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2009:146, Rn. 46 bis 48). Da es sich um Massenverbrauchswaren wie Seifen, Toilettepräparate, Lederwaren und andere ähnliche Artikel handelt, sind die maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall die breite Öffentlichkeit, die gerade aus Durchschnittsverbrauchern besteht.
- 39 Um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu gelangen, ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke im Sinne dieser Bestimmung nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer möglichen Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (Urteil vom 10. Mai 2012, Rubinstein und L'Oréal/HABM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, Rn. 93).
- 40 Zur Feststellung, ob die Benutzung des streitigen Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist daher eine umfassende Beurteilung vorzunehmen, die alle relevanten Umstände des konkreten Falles berücksichtigt, zu denen insbesondere das Ausmaß der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie die Art der betroffenen Waren oder Dienstleistungen und der Grad ihrer Nähe gehören (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 42).
- 41 Insbesondere hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke hat der Gerichtshof entschieden, dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von dem angefochtenen Zeichen in Erinnerung gerufen werde, desto größer werde die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen könne (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 67 bis 69).
- 42 In diesem Zusammenhang wurde auch entschieden, dass es dem Inhaber der älteren Marke obliegt, gegebenenfalls darzutun, ob sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers seiner Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder ob die ernsthafte Gefahr einer solchen künftigen Änderung besteht (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, Rn. 77 und 81 sowie Nr. 6 des Tenors).
- 43 Nach alledem ist festzustellen, dass die Klägerin im vorliegenden Fall 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 ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt.

- 44 Auch wenn nämlich die Klägerin auf den „fast einzigartigen“ Charakter ihrer älteren Marken hinweist sowie auf deren „hohe und exklusive“ Wertschätzung, ist anzumerken, dass sie keine besonderen Gesichtspunkte vorgetragen hat, die den Umstand belegen können, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Anziehungskraft ihrer älteren Marken beeinträchtigen würde, insbesondere im Licht der im Urteil vom 14. November 2013, *Environmental Manufacturing/HABM* (C-383/12 P, EU:C:2013:741, Rn. 43), erstellten Kriterien, nach denen solche Ableitungen „auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen [müssen, für welche] die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden“.
- 45 Der Umstand, dass einem anderen Wirtschaftssubjekt erlaubt wird, für Waren, die den in der Londoner Passage der Klägerin angebotenen Waren ähnlich sind, eine Marke zu benutzen, die den Begriff „burlington“ beinhaltet, ist für sich genommen noch nicht geeignet, die wirtschaftliche Attraktivität dieses Ortes für den Durchschnittsverbraucher zu beeinträchtigen. Wie nämlich im Übrigen der Gerichtshof im Urteil vom 7. Juli 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425) (vgl. oben, Rn. 30), klarstellte, ist ein solches Merkmal mit den „verschiedenen [Handels-]Dienstleistungen“ eng verbunden, die von den Mietern der Geschäfte in dieser Passage angeboten werden und nicht ausschließlich mit deren Namen, der darüber hinaus, wie die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung richtig anmerkte, mit dem Namen anderer ebenfalls sehr bekannter Orte identisch ist, die sich in der Nähe dieser Passage befinden, wie Burlington Gardens oder Burlington House.
- 46 Bezüglich des Verfahrensfehlers, der der angefochtenen Entscheidung anhafte, weil die Beschwerdekammer festgestellt habe, dass nur die Beteiligte Erklärungen eingereicht habe, obwohl die Klägerin selbst am 12. November 2015 ebenfalls Erklärungen eingereicht habe, ist schließlich festzustellen, dass diese Erklärungen in der Akte des vorliegenden Rechtsstreits enthalten sind und dass das EUIPO in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, dass sich diese Erklärungen auch in der Akte befinden, die den betreffenden Instanzen des EUIPO vorlag, und dass sie von diesen ordnungsgemäß berücksichtigt wurden. Dieses Vorbringen der Rechtsmittelführerin ist deshalb als unbegründet zurückzuweisen.
- 47 Bezüglich der dritten Rüge der Klägerin genügt die Feststellung, dass aus dem Wortlaut der Rn. 33 und 34 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, dass die Beschwerdekammer förmlich zu Protokoll nahm, dass die Klägerin sehr wohl Erklärungen eingereicht habe, diese jedoch nicht geeignet seien, im vorliegenden Fall die Erfüllung der Anwendungsvoraussetzungen von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 darzulegen und insbesondere zu beweisen, dass die Benutzung der Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken der Klägerin in unlauterer Weise ausnutze. Die Rüge eines Verfahrensverstößes ist daher zurückzuweisen.
- 48 Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass der erste Klagegrund zurückzuweisen ist.

Zum zweiten Klagegrund

- 49 Die Klägerin führt zunächst aus, die Beschwerdekammer begründe in der angefochtenen Entscheidung die Zurückweisung ihres Vorbringens zum Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 überhaupt nicht. Außerdem sei diese Entscheidung mit einem Rechtsfehler behaftet, da der Widerspruch gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung aufgrund des Fehlens einer Wertschätzung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung hätte zurückgewiesen werden müssen. Die Klägerin vertritt sodann die Ansicht, dass bei dem Hinweis auf die Prüfung des „Goodwill“, also der Anziehungskraft auf die Verbraucher, auf nationaler Ebene im Rahmen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung diese Prüfung nicht auf die Dienstleistungen beschränkt werden könne, für die die älteren Marken eingetragen worden seien, wie es dagegen bei der Prüfung der Wertschätzung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung der Fall sei. Sie meint jedenfalls, sie habe ihre Wertschätzung (d. h. ihren Goodwill) als hochwertige Einkaufspassage vor dieser Kammer umfänglich

bewiesen. Zuletzt trägt sie vor, die Beschwerdekammer habe einen Verfahrensfehler begangen, da sie den Beteiligten im Rahmen des Verfahrens keine neue Gelegenheit zum Vorbringen ihrer Argumente zum Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung gegeben habe.

- 50 Das EUIPO beantragt, diesen Klagegrund zurückzuweisen.
- 51 Die Streithelferin ist der Auffassung, die Klägerin habe bestimmte Argumente zur korrekten Anwendung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 erst im Verfahren vor dem Gericht vorgetragen, und diese könnten daher vom Gericht nicht berücksichtigt werden.
- 52 Zunächst ist das Vorbringen der Klägerin zur Verletzung der Begründungspflicht und des Anspruchs auf rechtliches Gehör zurückzuweisen. Dieses Vorbringen ist nämlich unbegründet.
- 53 Aus den Rn. 36 ff. der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Beschwerdekammer die verschiedenen Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und im vorliegenden Fall auch die Voraussetzungen einer Klage wegen Kennzeichenverletzung geprüft hat. Zu dem Umstand, dass die Beteiligten ihre Erklärungen zu diesen Voraussetzungen nicht hätten einreichen können, geht aus der Akte hervor, dass die Klägerin während des gesamten Verfahrens vor den Instanzen des EUIPO sehr wohl die Möglichkeit hatte, ihre Erklärungen einzureichen.
- 54 Da die Klägerin die Rüge eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, die sie selbst im Widerspruchsverfahren erhoben hatte, vor der Beschwerdekammer nicht ausführte, kann der Beschwerdekammer nicht vorgeworfen werden, hierzu bei den Beteiligten nicht zusätzliche Erklärungen angefordert zu haben. Darüber hinaus findet nach der einschlägigen Rechtsprechung der Anspruch auf rechtliches Gehör keine Anwendung auf die endgültige Schlussfolgerung, bevor diese nicht von der zuständigen Beschwerdekammer verkündet wird. Die Beschwerdekammer ist nämlich nicht verpflichtet, vor der Verkündung ihrer abschließenden Entscheidung die Beteiligten über ihre rechtlichen Erkenntnisse zu informieren oder ihnen die Möglichkeit einzuräumen, ihre Erklärungen zu diesen Erkenntnissen zu unterbreiten oder zusätzliche Beweise einzureichen (vgl. Urteil vom 14. Juni 2012, *Seven Towns/HABM* [Darstellung von sieben Quadraten in unterschiedlichen Farben], T-293/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2012:302, Rn. 46 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 55 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Würdigung der Tatsachen zur Entscheidungsfindung gehört. Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich jedoch auf alle tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage für die Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Verwaltung einnehmen will (vgl. Urteil vom 7. Juni 2005, *Lidl Stiftung/HABM – REWE-Zentral* [Salvita], T-303/03, EU:T:2005:200, Rn. 62 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 56 Was das Vorbringen der Klägerin zum Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 angeht, ist darauf hinzuweisen, dass der Inhaber eines sonstigen Kennzeichnungsrechts nach dem Wortlaut dieser Bestimmung der Eintragung einer Unionsmarke widersprechen kann, wenn dieses Zeichen kumulativ die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt: Das Zeichen muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, es muss von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein, das Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke benutzt wurde, und das Zeichen muss schließlich seinen Inhaber dazu berechtigen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Diese Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt einem Widerspruch der Erfolg versagt (Urteil vom 30. Juni 2009, *Danjaq/HABM – Mission Productions* [Dr. No], T-435/05, EU:T:2009:226, Rn. 35).

- 57 Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer fest, dass eine Klage wegen Kennzeichenverletzung gegen eine nicht eingetragene Marke, die im geschäftlichen Verkehr im Vereinigten Königreich benutzt wird, ein älteres Kennzeichenrecht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 begründen kann (vgl. insbesondere die Rn. 38 und 39 der angefochtenen Entscheidung).
- 58 Insoweit wurde bereits entschieden, dass der Widersprechende gemäß den Rechtsregeln, die für die im Recht des Vereinigten Königreichs vorgesehene Klage wegen Kennzeichenverletzung gelten, nachweisen muss, dass drei Voraussetzungen erfüllt sind, nämlich erstens, dass die nicht eingetragene Marke oder das nicht eingetragene Zeichen Goodwill erworben hat, zweitens eine irreführende Präsentationsweise der jüngeren Marke durch ihren Inhaber und drittens ein an dem Goodwill verursachter Schaden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Januar 2012, Tilda Riceland Private/HABM – Siam Grains [BASMALI], T-304/09, EU:T:2012:13, Rn. 19).
- 59 Ferner ist festzustellen, dass sich die Beschwerdekammer in Rn. 38 der angefochtenen Entscheidung genau auf diese drei Voraussetzungen bezog und dass die Klägerin schließlich einräumte, dass die Kammer den rechtlichen Rahmen für die Klagen wegen Kennzeichenverletzung korrekt festgelegt hatte.
- 60 Im Übrigen liegt die Beweislast vor dem EUIPO gemäß Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) dafür beim Widersprechenden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 189).
- 61 Aus der Akte geht hervor, dass sich die Klägerin als Widersprechende im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 berief, jedoch nicht die erforderlichen tatsächlichen und rechtlichen Element vorlegte, um zu beweisen, dass die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmung ordnungsgemäß erfüllt waren. Vor der Beschwerdekammer beschränkte sie sich sodann darauf, „die vor der Widerspruchskammer vorgetragene Argumente beizubehalten“, obwohl unstrittig ist, dass diese Argumente vor der Kammer weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht weiter ausgeführt wurden.
- 62 Somit entschied die Beschwerdekammer in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung zu Recht, dass die Klägerin die Voraussetzungen für eine Klage wegen Kennzeichenverletzung nicht bewiesen hat. Da die Kammer keinen Rechts- oder Verfahrensfehler beging, ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.

Zum dritten Klagegrund

- 63 Die Klägerin rügt einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Sie ist im Wesentlichen der Auffassung, dass erstens eine offensichtliche Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Einkaufspassage und den von der angemeldeten Marke erfassten Waren bestehe, da die Endverbraucher im vorliegenden Fall identisch seien. Der Begriff „burlington“ habe eine besondere Unterscheidungskraft. Zweitens umfasse entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer in Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung der Begriff „Zusammenstellung“ im Wortlaut der Klasse 35, selbst wenn diese Klasse auch die Aktivitäten einer Einkaufspassage betreffe, eher Dienstleistungen von Einkaufspassagen als Dienstleistungen des Einzelhandels im Allgemeinen, und sie sei somit nicht verpflichtet, genaue Angaben zu den in Rede stehenden Waren zu machen. Drittens sei sie nach dem Markenhandbuch des Intellectual Property Office (Amt für geistiges Eigentum, Vereinigtes Königreich) sowie der Rechtsprechung des High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Oberster Gerichtshof [England und Wales], Chancery-Abteilung, Vereinigtes Königreich), nicht verpflichtet, genaue Angaben zu diesen Waren zu machen.
- 64 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen, den vorliegenden Klagegrund zurückzuweisen.

- 65 Gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, 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.
- 66 Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr „umfassend“, gemäß der Wahrnehmung der in Rede stehenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, EU:T:2003:199, Rn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 67 Eine Verwechslungsgefahr setzt nämlich voraus, dass sowohl eine Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken als auch eine Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen besteht. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen (vgl. Urteil vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T-316/07, EU:T:2009:14, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 68 Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere ihre Art sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. Auch andere Faktoren wie die Vertriebswege der betreffenden Waren können berücksichtigt werden (vgl. Urteil vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T-443/05, EU:T:2007:219, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 69 Im vorliegenden Fall entschied die Beschwerdekammer in Rn. 44 der angefochtenen Entscheidung, dass die Dienstleistungen der Klägerin und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren einander nicht ähnlich seien.
- 70 Was Dienstleistungen der Klasse 36 angeht, ist unstrittig, dass beispielsweise Dienstleistungen der Vermietung von Geschäften und Büros oder der Verwaltung von Immobilien und Waren wie Seifen, Schmuckwaren oder Lederwaren einander nicht ähnlich sind. Zu den Dienstleistungen der Klasse 35 hat der Unionsrichter klargestellt, dass bei Einzelhandelsdienstleistungen die zum Verkauf angebotenen Waren präzise angegeben werden müssen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. September 2008, Oakley/HABM – Venticinque [O STORE], T-116/06, EU:T:2008:399, Rn. 44; vgl. auch in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 7. Juli 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, Rn. 50).
- 71 Da zu den Waren, die in den verschiedenen Geschäften einer Einkaufspassage wie der Burlington Arcade verkauft werden, keine präzisen Angaben vorliegen, können diese und die Waren der angemeldeten Marke gedanklich nicht miteinander in Verbindung gebracht werden, denn die im vorliegenden Fall von der Klägerin für „Luxuswaren“ gegebene Definition reicht nicht aus, um klarzustellen, um welche Waren es sich handelt. Ohne eine solche Klarstellung ist es daher nicht möglich, eine Ähnlichkeit oder Komplementarität der von den älteren Marken erfassten Dienstleistungen und der von der angemeldeten Marke erfassten Waren festzustellen.

- 72 Folglich ist auch das Argument der Klägerin, dass es hinsichtlich der Dienstleistungen von Einkaufspassagen nicht erforderlich sei, die betreffenden Waren genau anzugeben, zurückzuweisen, da das Gericht in Rn. 34 des vorliegenden Urteils entschieden hat, dass der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen“ angesichts des Wortlauts der Klasse 35, so wie ihn der Gerichtshof in Rn. 34 des Urteils vom 7. Juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), ausgelegt hat, auch Verkaufsdienstleistungen von Einkaufspassagen umfasst. Außerdem ist festzustellen, dass die Überlappung der Endverbrauchergruppen nicht ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr ohne genaue Angaben zu den Waren, die in der Einkaufspassage verkauft werden können, zu beweisen.
- 73 Der Verweis auf die Anwendbarkeit des Markenhandbuchs des Amts für geistiges Eigentum sowie der Rechtsprechung des High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Oberster Gerichtshof [England und Wales], Chancery-Abteilung), schließlich ist irrelevant, denn der rechtliche Bezugsrahmen ist im vorliegenden Fall Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, und nach ständiger Rechtsprechung sind die Regelungen zur Unionsmarke ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Bestimmungen besteht und ihm spezifische Ziele verfolgt und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist (vgl. Urteil vom 16. Januar 2014, Message Management/HABM – Absacker [ABSACKER of Germany], T-304/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:5, Rn. 58 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 74 Nach alledem ist der vorliegende Klagegrund zurückzuweisen, da eine der in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltenen erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, und die Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

- 75 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 76 Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Dritte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Die Klage wird abgewiesen.**
- 2. Die Tulliallan Burlington Ltd trägt die Kosten.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 6. Dezember 2017.

Unterschriften