



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

6 december 2017*

„Uniemerken – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk Burlington – Oudere nationale woordmerken BURLINGTON en BURLINGTON ARCADE – Oudere Uniebeeldmerken en ouder nationaal beeldmerk BURLINGTON ARCADE – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik in het economisch verkeer van een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis – Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001) – Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001)”

In zaak T-120/16,

Tulliallan Burlington Ltd, gevestigd te Saint Helier (Jersey), vertegenwoordigd door A. Norris, barrister,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Fischer als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Burlington Fashion GmbH, gevestigd te Schmalleberg (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Parr, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 11 januari 2016 (zaak R 94/2014-4) inzake een oppositieprocedure tussen Tulliallan Burlington en Burlington Fashion,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: S. Frimodt Nielsen, president, I. S. Forrester en E. Perillo (rapporteur), rechters,

* Procestaal: Engels.

griffier: I. Dragan, administrateur,

gezien het op 22 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 10 juni 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 13 juni 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 28 april 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 12 november 2009 heeft interveniënte, Burlington Fashion GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een verzoek om bescherming in de Europese Unie van internationale inschrijving nr. 1017273 ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1)]. De inschrijving waarvoor bescherming is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldmerk:



- 2 De waren waarvoor bescherming is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 14, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 3: „Zepen voor cosmetisch gebruik, zepen voor textiel, parfumerieën, etherische oliën, producten voor de reiniging, verzorging en verfraaiing van de huid, de hoofdhuid en het haar; producten voor de toiletverzorging, voor zover begrepen in deze klasse, persoonlijke deodorants, producten voor vóór en na het scheren”;
 - klasse 14: „Juwelen, horloges”;
 - klasse 18: „Leder en kunstleder, namelijk koffers, tassen (voor zover begrepen in deze klasse), kleine artikelen van leder (voor zover begrepen in deze klasse), namelijk portefeuilles, sleuteletuis; paraplu’s en parasols”;
 - klasse 25: „Schoeisel, kleding, hoofddeksels, ceintuurs.”

- 3 Op 16 augustus 2010 heeft verzoekster, Tulliallan Burlington Ltd, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren van de klassen 3, 14 en 18. Zij is eigenaar van de winkelgalerij „Burlington Arcade” in het centrum van Londen (Verenigd Koninkrijk).
- 4 De oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere merken en rechten:
- het woordmerk BURLINGTON, ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 2314342 op 5 december 2003 en naar behoren vernieuwd op 29 oktober 2012, dat diensten van de klassen 35 en 36 aanduidt. Deze zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 35: „Verhuur en leasing van advertentieruimte; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; organisatie van beurzen voor commerciële doeleinden; reclame en promotie en het verschaffen van informatie met betrekking hiertoe; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een reeks winkels in algemene handelswaar”;
 - klasse 36: „Verhuur van winkels en kantoren; leasen of beheer van onroerende goederen; leasen van gebouwen of ruimten in gebouwen; beheer van onroerende goederen; informatie met betrekking tot de verhuur van winkels en kantoren; diensten op het gebied van onroerend goed, kapitaalbelegging, fondsenvorming”;
 - het woordmerk BURLINGTON ARCADE, ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 2314343 op 7 november 2003 en naar behoren vernieuwd op 29 oktober 2012, dat diensten van de klassen 35, 36 en 41 aanduidt. Deze zijn voor klasse 41 omschreven als volgt: „Amusementsdiensten; organisatie van wedstrijden; organisatie van tentoonstellingen; het verstrekken van informatie op het gebied van recreatie; toneelvoorstellingen; ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; het aanbieden van livemuziek en live-entertainment; ter beschikking stellen van faciliteiten voor liveoptredens van orkesten; het aanbieden van live-entertainment; livemuziekdiensten; livemuziekoptredens; organisatie van liveoptredens”;
 - het hierna weergegeven beeldmerk, ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 2330341 op 7 november 2003 en naar behoren vernieuwd op 25 april 2013, dat diensten van de klassen 35, 36 en 41 aanduidt:



- het hierna weergegeven Uniebeeldmerk, ingeschreven onder nummer 3618857 op 16 oktober 2006 en naar aanleiding van nietigheidsprocedure nr. 8715 C beperkt tot de diensten van de klassen 35, 36 en 41. Deze zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt: „Reclame- en verkooppromotiediensten; het samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een [reeks] winkel[s] in algemene handelswaar” (klasse 35); „Winkelverhuur; leasen of

beheer van onroerende goederen; leasen van gebouwen of ruimte in gebouwen; diensten op het gebied van beheer van onroerende goederen; informatie met betrekking tot de verhuur van winkels” (klasse 36); „Amusement; live-entertainment” (klasse 41).



- 5 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van verordening 2017/1001].
- 6 Op 22 november 2013 heeft de oppositieafdeling, na onderzoek van verzoeksters oppositie op basis van het onder nummer 3618857 ingeschreven Uniebeeldmerk, deze oppositie toegewezen voor de waren van de klassen 3, 14 en 18, en interveniënte bijgevolg verwezen in de kosten.
- 7 Op 2 januari 2014 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 8 Bij beslissing van 11 januari 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en verzoekster verwezen in de kosten van de oppositie- en beroepsprocedure.
- 9 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep in de eerste plaats overwogen dat met betrekking tot de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 de bekendheid van de oudere merken op het relevante grondgebied was bewezen voor de diensten van de klassen 35 en 36, met uitzondering echter van de dienst „samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak [...] te kopen in een reeks winkels in algemene handelswaar” van klasse 35. In de tweede plaats heeft zij met betrekking tot de grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 in wezen overwogen dat verzoekster niet had aangetoond dat in casu was voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor de vaststelling van de misleidende voorstelling en de schade ten aanzien van het doelpubliek. In de derde plaats, wat betreft artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, heeft zij in wezen overwogen dat de betrokken waren en diensten verschilden en dat elk verwarringsgevaar uitgesloten was, overigens los van de overeenstemming van de betrokken merken.

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.

11 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

12 Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster drie middelen aan, die in wezen betrekking hebben op, ten eerste, schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, een procedurefout en schending van de procedureregels, ten tweede, schending van de motiveringsplicht, schending van het recht om te worden gehoord en schending van artikel 8, lid 4, van deze verordening en, ten derde, schending van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.

Eerste middel

13 In de eerste plaats verwijt verzoekster de kamer van beroep in wezen dat zij een onjuiste uitlegging heeft gegeven met betrekking tot een deel van de diensten van klasse 35, waarvoor de bekendheid van de oudere merken niet was aangetoond. In de tweede plaats stelt zij dat deze kamer de diensten die zijn opgenomen in de klassen 35 en 36 onjuist heeft omschreven. In de derde plaats voert zij aan dat deze kamer de procedureregels heeft geschonden.

14 Ter ondersteuning van de eerste grief stelt verzoekster dat de dienst „samenbrengen, ten gunste van derden, van een breed scala aan goederen, om klanten in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een reeks winkels in algemene handelswaar” van klasse 35 ook betrekking heeft op de diensten die „winkelgalerijen” verrichten en niet alleen de dienst „detailhandel” die in afzonderlijke winkels wordt verricht. Volgens haar wordt een dergelijke uitlegging met name bevestigd doordat in de beschrijving van deze klasse de uitdrukking „in een reeks winkels in algemene handelswaar” wordt gebruikt, hetgeen bewijst dat – anders dan de kamer van beroep heeft gesteld – de diensten van een winkelgalerij overeenkomen met het samenbrengen van een breed scala aan goederen die te koop zijn in een „reeks winkels” in plaats van uitsluitend in afzonderlijke winkels voor detailhandel.

15 Dienaangaande heeft de kamer van beroep het arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, hierna: „arrest Praktiker”, EU:C:2005:425) bovendien niet juist uitgelegd. Volgens verzoekster heeft het Hof in dit arrest immers een ruime uitlegging van het begrip detailhandel aangenomen, die zover ging dat de diensten van een winkelgalerij daaronder vielen.

16 Ten slotte voert verzoekster aan dat in de bestreden beslissing ook een procedurefout is gemaakt, aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat alleen interveniënte opmerkingen had ingediend, terwijl ook zij opmerkingen had ingediend op 12 november 2015.

17 Ter ondersteuning van de tweede grief stelt verzoekster in wezen dat de kamer van beroep het begrip diensten van de klassen 35 en 36 strikt heeft uitgelegd door te oordelen dat voor het publiek geen verband bestond tussen de diensten en de betrokken waren, omdat de consument van de waren en van de diensten van de klassen 35 en 36 ook de eindgebruiker van de in de winkels verkochte waren omvat.

18 Ten slotte verklaart verzoekster ter ondersteuning van de derde grief dat de kamer van beroep de procedureregels heeft geschonden door te oordelen dat zij geen enkel argument had aangevoerd dat aantoonde dat het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trok uit het oudere merk of daaraan afbreuk deed.

- 19 Het EUIPO en interveniënte concluderen tot afwijzing van het onderhavige middel.
- 20 Wat de eerste twee door verzoekster aangevoerde grieven betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 de inschrijving van het merk wordt geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien dit oudere merk een Uniemerksmerk is dat een in de Europese Unie bekend merk is, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat genoemde bepaling niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [arrest van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punt 34].
- 21 Wat betreft inzonderheid de voorwaarde inzake het gelijk zijn aan of overeenstemmen met een ouder merk, zij er met betrekking tot de overeenstemming van de conflicterende tekens aan herinnerd dat volgens de rechtspraak de beoordeling van de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens dient te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij met name rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende elementen ervan [zie arrest van 9 maart 2012, Ella Valley Vineyards/BHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 22 Bovendien stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat een of meer relevante aspecten betreft [zie arrest van 14 april 2011, Lancôme/BHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Op begripsmatig vlak zijn twee tekens bijvoorbeeld vrij verwant aan elkaar indien deze met name doen denken aan hetzelfde commerciële idee [zie in die zin arrest van 27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:631, punt 35].
- 23 Ten slotte, aangezien artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 verlangt dat de bestaande overeenstemming het betrokken publiek ertoe kan brengen, niet de conflicterende tekens te verwarren, maar ertussen een samenhang te zien – dit wil zeggen een verband ertussen te leggen –, moet daaruit worden opgemaakt dat de bescherming waarin deze bepaling voorziet ten behoeve van bekende merken van toepassing kan zijn, ook al vertonen de conflicterende tekens een mindere mate van overeenstemming (arrest van 10 december 2015, El Corte Inglés/BHIM, C-603/14 P, EU:C:2015:807, punt 42).
- 24 In casu dient allereerst te worden overwogen dat moet worden ingestemd met de beoordelingen van de kamer van beroep in de punten 21 tot en met 24 van de bestreden beslissing – die verzoekster overigens niet betwist – dat de conflicterende tekens gemiddeld overeenstemmen vanwege het woordelement dat zij gemeenschappelijk hebben, namelijk de term „burlington”.
- 25 Vervolgens dient van de andere beschermingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, waarop verzoekster haar eerste middel baseert, ook rekening te worden gehouden met de voorwaarde inzake de bekendheid van de oudere merken en rechten en inzake de eventuele bescherming ervan.
- 26 Dienaangaande zij opgemerkt dat bij gebreke van een wettelijke definitie van het begrip bekendheid door de Europese wetgever, de Unierechter oordeelt dat een ouder merk voldoet aan dit vereiste indien het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dit merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn [zie in die zin arresten van 6 februari 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/BHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punt 48, en 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:740, punt 74].

- 27 Bovendien blijkt uit de stukken van het dossier dat verzoeksters oudere merken, die betrekking hebben op de diensten van de klassen 35 en 36, bij een aanzienlijk deel van het publiek op de relevante markt bekend zijn als de naam van een zeer bekende winkelgalerij in het Verenigd Koninkrijk, die in het centrum van Londen ligt en plaats biedt aan luxeboetieks. Aangezien deze bekendheid van verzoeksters oudere merken door partijen niet wordt betwist, is de vraag die in casu per slot van zaken aan de orde is, of deze bekendheid daadwerkelijk verband houdt met de diensten van klasse 35 waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven, zodat verzoekster rechtmatig de bescherming van de betrokken bekendheid kan genieten.
- 28 Volgens de kamer van beroep is de bekendheid van verzoeksters oudere merken niet bewezen voor de dienst detailhandel van klasse 35.
- 29 Met die conclusie van de kamer van beroep kan echter niet worden ingestemd.
- 30 Allereerst zij opgemerkt dat het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), heeft geoordeeld dat „het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is”, dat „[d]eze handel [...] naast de verkoop als rechtshandeling, alle activiteiten [omvat] die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen” en dat „[d]eze activiteiten [...] onder meer de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren [omvatten,] en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen”.
- 31 Bovendien heeft het Gerecht ook de gelegenheid gehad om te preciseren dat de uitlegging door het Hof van de vraag of de detailhandel in waren een dienst was in de zin van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), die in punt 30 supra in herinnering is gebracht, „geen limitatieve omschrijving met algemene strekking van het begrip detailhandelsdienst [kan] vormen” [arrest van 26 juni 2014, *Basic/BHIM – Repsol YPF (basic)*, T-372/11, EU:T:2014:585, punt 55].
- 32 Anders dan het EUIPO in de onderhavige zaak stelt, kan op basis van de uitlegging van het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), dus niet worden verklaard dat winkelgalerijen of winkelcentra per definitie zijn uitgesloten van de werkingssfeer van het in klasse 35 omschreven begrip detailhandelsdiensten.
- 33 De uitlegging door het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), staat overigens ook in de weg aan de stelling van het EUIPO dat de diensten van een winkelgalerij in wezen beperkt zijn tot diensten van verhuur en beheer van onroerende goederen en dat de klanten aan wie deze diensten zijn gericht bijgevolg hoofdzakelijk de personen zijn die belangstelling hebben om de winkels of bureaus in deze winkelgalerij te huren. Het kan immers niet anders dan dat het in dit punt vermelde begrip „verschillende prestaties” ook betrekking heeft op de door een winkelgalerij georganiseerde diensten om de aantrekkelijkheid en de praktische voordelen van een dergelijke plaats voor handel te bewaren, overigens volgens de bewoordingen zelf van klasse 35, waarbij het doel erin bestaat klanten die geïnteresseerd zijn in een breed scala aan goederen in de gelegenheid te stellen „die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een reeks winkels” en aldus de toeloop van klanten die geïnteresseerd zijn in de aankoop van deze goederen te verhogen, in plaats van – zoals het Hof in genoemd arrest heeft opgemerkt – dat deze goederen worden gekocht bij „een andere concurrent” die zijn winkel niet in de desbetreffende winkelgalerij heeft.
- 34 Er dient dus te worden besloten dat, gelet op de bewoordingen van klasse 35, het begrip detailhandelsdienst zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, *Praktiker* (C-418/02, EU:C:2005:425), ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat.

- 35 In het licht van het voorgaande dient bijgevolg te worden vastgesteld dat de strikte uitlegging van het begrip detailhandel die de kamer van beroep in casu heeft gebruikt onjuist is en dat verzoekster zich bijgevolg kan beroepen op de bescherming van de bekendheid van de oudere merken voor diensten van klasse 35.
- 36 Voorts heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat er geen verband bestond tussen de conflicterende merken en dat verzoekster niet had bewezen dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel had kunnen worden getrokken uit of afbreuk had kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.
- 37 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de houder van het oudere merk, om de bescherming te genieten waarin artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 voorziet, van de in punt 20 supra vermelde voorwaarden, overeenkomstig de bewoordingen van dit artikel ook moet bewijzen dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest van 22 maart 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punt 34).
- 38 Bovendien zij eraan herinnerd dat moet worden beoordeeld of sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, gelet op de gemiddelde consument van de door het merk aangeduide waren of diensten, als normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige consument (zie in die zin arrest van 12 maart 2009, Antartica/BHIM, C-320/07 P, niet gepubliceerd, EU:C:2009:146, punten 46-48). Voor massaconsumptiegoederen, zoals zepen, producten voor de toiletverzorging, lederwaren en andere soortgelijke waren, is het relevante publiek in casu het grote publiek, dat juist bestaat uit de gemiddelde consument.
- 39 Tevens zij eraan herinnerd dat de houder van het oudere merk, teneinde de bescherming te genieten die is ingesteld bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, niet ertoe is gehouden aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van deze bepaling. Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens hij het gebruik ervan kan doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (arrest van 10 mei 2012, Rubinstein en L'Oréal/BHIM, C-100/11 P, EU:C:2012:285, punt 93).
- 40 Om uit te maken of door het gebruik van het betwiste teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, moet dus een globale beoordeling worden verricht waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk, de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken alsmede de wijze waarop en de mate waarin de betrokken waren of diensten zijn gerelateerd (zie in die zin en naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 42).
- 41 Met betrekking tot inzonderheid de mate van bekendheid en de mate waarin het oudere merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dit merk waren, des te gemakkelijker een inbreuk daarop zou kunnen worden vastgesteld. Ook is het zo dat hoe directer en sterker het oudere merk door het betwiste teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans wordt dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 67-69).

- 42 In deze context is tevens geoordeeld dat het aan de houder van het oudere merk stond in voorkomend geval aan te tonen of het economische gedrag van de gemiddelde consument van zijn waren of diensten was gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk, dan wel of er een groot gevaar bestond dat een dergelijke wijziging zich in de toekomst zou voordoen (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 77 en 81 en punt 6 van het dictum).
- 43 In het licht van het voorgaande zij bijgevolg vastgesteld dat verzoekster in casu voor de kamer van beroep of voor het Gerecht geen coherente elementen heeft overgelegd op basis waarvan kan worden besloten dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de oudere merken.
- 44 Verzoekster benadrukt weliswaar dat haar oudere merken „nagenoeg uniek” zijn en een „aanzienlijke en exclusieve” bekendheid genieten, maar opgemerkt zij immers dat zij geen specifieke elementen heeft verstrekt die argumenten kunnen leveren voor het feit dat het gebruik van het aangevraagde merk de aantrekking van haar oudere merken vermindert, met name in het licht van de criteria gesteld in het arrest van 14 november 2013, Environmental Manufacturing/BHIM (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punt 43), volgens welke dergelijke gevolgtrekkingen moeten berusten „op een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.
- 45 Het feit dat een ander economisch subject toestemming kan krijgen om een merk met de term „burlington” te gebruiken voor waren die soortgelijk zijn aan die welke worden verkocht in verzoeksters Londense galerij, kan op zich in de ogen van de gemiddelde consument niet afdoen aan de commerciële aantrekkelijkheid van deze plaats. Zoals het Hof in het arrest van 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (zie punt 30 supra), overigens heeft verduidelijkt, is dit kenmerk immers nauw verbonden aan de „verschillende” commerciële „prestaties” die de huurders van de winkels in deze galerij verrichten en niet uitsluitend aan de naam daarvan, die bovendien – zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt – overeenstemt met de namen van andere plaatsen die ook zeer bekend zijn en zich vlakbij deze galerij bevinden, zoals Burlington Gardens of Burlington House.
- 46 Ten slotte, wat betreft de procedurefout die in de bestreden beslissing zou zijn gemaakt voor zover de kamer van beroep heeft vastgesteld dat alleen interveniënte opmerkingen had ingediend terwijl verzoekster ook opmerkingen had ingediend op 12 november 2015, zij opgemerkt, ten eerste, dat laatstgenoemde opmerkingen deel uitmaken van het dossier van de betrokken zaak en, ten tweede, dat het EUIPO ter terechtzitting heeft bevestigd dat met deze opmerkingen, die ook deel uitmaken van het dossier waarover de betrokken instanties van het EUIPO beschikten, door deze instanties terdege rekening is gehouden. Bijgevolg dient dit argument ongegrond te worden verklaard.
- 47 Wat verzoeksters derde grief betreft, kan worden volstaan met de opmerking dat uit de bewoordingen van de punten 33 en 34 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep er formeel akte van heeft genomen dat verzoekster wel degelijk opmerkingen had ingediend, maar dat deze in casu niet konden aantonen dat was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, en met name niet konden bewijzen dat door het gebruik van het merk ongerechtvaardigd voordeel kon worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van verzoeksters oudere merken. De grief inzake schending van de procedureregels kan bijgevolg niet worden aanvaard.
- 48 Gelet op een en ander moet het eerste middel worden afgewezen.

Tweede middel

- 49 Verzoekster voert allereerst aan dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing geenszins motiveert waarom zij haar argument inzake schending van, in casu, artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 heeft afgewezen. Bovendien wordt in deze beslissing blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting aangezien vanwege het ontbreken van bekendheid in de zin van artikel 8, lid 5, van deze verordening, de oppositie krachtens artikel 8, lid 4, van deze verordening moest worden afgewezen. Verzoekster meent vervolgens dat wanneer de beoordeling van de „goodwill”, dit wil zeggen het vermogen om clientèle aan te trekken, op nationaal niveau in het kader van een vordering wegens misbruik (action for passing off) wordt aangevoerd, deze beoordeling niet kan worden beperkt tot alleen de diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven, zoals daarentegen het geval is bij de beoordeling van de bekendheid in de zin van artikel 8, lid 5, van deze verordening. Zij stelt dat zij hoe dan ook voor de kamer van beroep ruimschoots haar bekendheid (namelijk haar goodwill) als winkelgalerij uit het topsegment heeft bewezen. In de laatste plaats stelt zij dat deze kamer blijk heeft gegeven van een procedurefout door de partijen, in de loop van de procedure voor haar, geen nieuwe gelegenheid te geven om hun argumenten over de schending van artikel 8, lid 4, van de betrokken verordening uiteen te zetten.
- 50 Het EUIPO verzoekt om afwijzing van dit middel.
- 51 Volgens interveniënte heeft verzoekster bepaalde van de argumenten aangaande de correcte toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 pas in de fase van de procedure voor het Gerecht aangevoerd, zodat deze rechter daarmee geen rekening kan houden.
- 52 Allereerst dienen verzoeksters betoog inzake schending van de motiveringsplicht en haar betoog inzake schending van het recht om te worden gehoord, te worden verworpen. Deze betogen zijn immers ongegrond.
- 53 Uit de punten 36 en volgende van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep de verschillende door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 vastgestelde voorwaarden heeft onderzocht, en in casu ook de voorwaarden inzake de vordering wegens misbruik. Wat de omstandigheid betreft dat partijen hun opmerkingen over deze voorwaarden niet zouden kunnen hebben indienen, blijkt bovendien uit het dossier van de zaak dat verzoekster gedurende de procedure voor de instanties van het EUIPO wel degelijk haar opmerkingen kon indienen.
- 54 Dienaangaande, hoewel verzoekster voor de kamer van beroep de grief die zij tijdens de oppositieprocedure zelf had aangevoerd, namelijk schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, niet heeft ontwikkeld, kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij partijen niet heeft verzocht om aanvullende opmerkingen daarover. Bovendien geldt het recht om te worden gehoord volgens de relevante rechtspraak niet voor het definitieve oordeel vóór het door de bevoegde kamer van beroep wordt vastgesteld. Deze is er immers niet toe gehouden de partijen kennis te geven van haar besluiten in rechte alvorens haar definitieve beslissing uit te spreken en evenmin om hun de mogelijkheid te laten hun opmerkingen over deze besluiten in te dienen, of zelfs extra bewijzen in te dienen [zie arrest van 14 juni 2012, Seven Towns/BHIM (Afbeelding van zeven vierkanten in verschillende kleuren), T-293/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:302, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 55 Ten slotte zij eraan herinnerd dat de beoordeling van de feiten toekomt aan diegene die de beslissing neemt. Het recht om te worden gehoord heeft betrekking op alle gegevens, feitelijk of rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen [zie arrest van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 56 Wat vervolgens verzoeksters betoog inzake schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 betreft, zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling de houder van een teken dat geen merk is oppositie kan instellen tegen de inschrijving van een Uniemerkt wanneer dit teken cumulatief aan de volgende vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; het recht op dit teken moet zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de Uniemerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet dit teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een jonger merk te verbieden. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, de oppositie niet kan slagen [arrest van 30 juni 2009, Danjaq/BHIM – Mission Productions (D^r. N^o), T-435/05, EU:T:2009:226, punt 35].
- 57 In casu heeft de kamer van beroep opgemerkt dat een vordering wegens misbruik van een benaming die wordt ingediend met betrekking tot een niet-ingeschreven merk dat in het Verenigd Koninkrijk in het economisch verkeer wordt gebruikt wel degelijk een ouder recht kan vormen in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (zie met name punten 38 en 39 van de bestreden beslissing).
- 58 Dienaangaande is geoordeeld dat de betrokken opposant overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende rechtsregeling inzake de vordering wegens misbruik van een benaming moet aantonen dat is voldaan aan de volgende drie voorwaarden, namelijk, ten eerste, dat het niet-ingeschreven merk of het betrokken teken „goodwill” heeft verworven, ten tweede, dat de presentatie door de houder van het jongere merk misleidend is en, ten derde, dat schade is veroorzaakt aan de desbetreffende „goodwill” [zie in die zin arrest van 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/BHIM – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punt 19].
- 59 Vastgesteld zij ook dat de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing juist melding heeft gemaakt van deze drie voorwaarden en dat verzoekster bovendien toegeeft dat deze kamer de toepasselijke bepalingen inzake vorderingen wegens misbruik van een benaming correct heeft geïdentificeerd.
- 60 Bovendien zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001), de bewijslast voor het EUIPO dienaangaande bij de betrokken opposant berust (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punt 189).
- 61 Zo blijkt uit de stukken van het dossier dat verzoekster, als opposant, zich in de loop van de procedure voor de oppositieafdeling weliswaar heeft beroepen op schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, maar niet de noodzakelijke gegevens, feitelijk of rechtens, heeft verstrekt om te bewijzen dat terdege was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling. Vervolgens heeft zij zich voor de kamer van beroep beperkt tot de verklaring dat zij „de voor de oppositieafdeling uiteengezette argumenten handhaafde”, terwijl vaststaat dat deze argumenten voor deze kamer evenmin feitelijk noch rechtens zijn onderbouwd.
- 62 In punt 39 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep dus terecht overwogen dat verzoekster niet had bewezen dat naar behoren was voldaan aan de voorwaarden ter ondersteuning van een vordering wegens misbruik van een benaming. Aangezien deze kamer dus geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en geen procedurefout heeft gemaakt, dient het tweede middel te worden afgewezen.

Derde middel

- 63 Verzoekster beroept zich op schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Zij is in wezen van mening dat, in de eerste plaats, de diensten van haar winkelgalerij en de door het aangevraagde merk aangeduide waren duidelijk soortgelijk zijn, omdat de eindgebruiker in casu dezelfde is. Dienaangaande benadrukt zij dat de term „burlington” bijzonder onderscheidend is. In de tweede plaats – anders dan de kamer van beroep in punt 45 van de bestreden beslissing heeft aangenomen – is het volgens haar zo dat klasse 35 weliswaar ook betrekking heeft op de activiteit van een winkelgalerij, maar de aanduiding „samenbrengen” in de bewoordingen van deze klasse eerder betrekking heeft op diensten van winkelgaleries dan op detailhandelsdiensten in het algemeen, en dat zij er bijgevolg niet toe is gehouden de betrokken waren te preciseren. In de derde plaats voert zij in wezen aan dat zij volgens het merkenhandboek van de Intellectual Property Office (bureau voor intellectuele eigendom, Verenigd Koninkrijk) en volgens de rechtspraak van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (rechter in eerste aanleg van Engeland en Wales, afdeling voor onder meer intellectuele eigendom, Verenigd Koninkrijk), niet verplicht was deze waren te preciseren.
- 64 Het EUIPO en interveniënte concluderen tot afwijzing van het onderhavige middel.
- 65 Volgens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
- 66 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar „globaal” te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 67 Verwarringsgevaar vooronderstelt dat de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 68 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard en het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Er kan ook rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekkanalen van de betrokken waren [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 69 In casu heeft de kamer van beroep in punt 44 van de bestreden beslissing geoordeeld dat verzoeksters diensten en de waren waarop het aangevraagde merk betrekking had, niet soortgelijk waren.
- 70 Ten eerste staat voor de diensten van klasse 36 vast dat bijvoorbeeld diensten bestaande in verhuur van winkels en kantoren of beheer van onroerende goederen, en waren als zepen, juwelen of artikelen van leder, geenszins soortgelijk zijn. Ten tweede heeft de Unierechter voor de diensten van klasse 35 duidelijk vastgesteld dat het voor de dienst detailhandel noodzakelijk was dat de te koop aangeboden

waren nauwgezet werden gepreciseerd [zie in die zin arrest van 24 september 2008, Oakley/BHIM – Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, punt 44; zie ook in die zin en naar analogie arrest van 7 juli 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, punt 50].

- 71 Het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als Burlington Arcade bestaat, staat echter in de weg aan elke associatie tussen deze winkels en de waren van het aangevraagde merk, aangezien de omschrijving die verzoekster in casu heeft gegeven van „luxegoederen” niet volstaat om te preciseren om welke waren het gaat. Bij gebreke van een dergelijke precisering is het dus niet mogelijk vast te stellen dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door het aangevraagde merk aangeduide waren soortgelijk of complementair zijn.
- 72 Bijgevolg kan evenmin worden ingestemd met verzoeksters argument dat het voor diensten van winkelgalerijen niet noodzakelijk is de betrokken waren te preciseren, gelet op het feit dat het Gerecht in punt 34 van het onderhavige arrest heeft geoordeeld dat het begrip detailhandelsdienst, zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), gelet op de bewoordingen van klasse 35 ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat. Bovendien zij opgemerkt dat de overlap tussen de groepen eindgebruikers niet volstaat om verwarringsgevaar te bewijzen wanneer geen sprake is van enige precisering inzake de waren die in de ruimten van de galerij kunnen worden verkocht.
- 73 Ten slotte is het argument inzake de toepasselijkheid van het merkenhandboek van het bureau voor intellectuele eigendom en van de rechtspraak van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, niet ter zake dienend, omdat de toepasselijke referentiebepaling in casu artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is, en volgens vaste rechtspraak het Unierechtelijke merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem [zie arrest van 16 januari 2014, Message Management/BHIM – Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:5, punt 58 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 74 Gelet op al het voorgaande moeten, aangezien niet is voldaan aan een van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, het onderhavige middel en het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 75 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
- 76 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Tulliallan Burlington Ltd wordt verwezen in de kosten.**

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 december 2017.

ondertekeningen