



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
G. HOGAN
van 26 juni 2019¹

Gevoegde zaken C-155/18 P–C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
tegen**

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

„Hogere voorziening – Uniemerkt – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woord- en beeldmerken die het wordelement ‚BURLINGTON‘ bevatten – Oudere nationale woordmerken BURLINGTON en BURLINGTON ARCADE – Oudere Uniebeeldmerken en ouder nationaal beeldmerk BURLINGTON ARCADE – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Ongerechtvaardigd voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 – Verwarringsgevaar”

1. Rekwirante in deze procedure, Tulliallan Burlington Ltd (hierna: „Tulliallan”), is eigenaar van een luxe winkelgalerij in het centrum van Londen. De verschillende winkels en boetieks in de galerij zijn gespecialiseerd in de verkoop van luxegoederen als juwelen, lederwaren, kleding en parfums. Tulliallan is houder van de in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven woordmerken BURLINGTON² en BURLINGTON ARCADE³ en van een in dezelfde lidstaat ingeschreven beeldmerk met de woorden „Burlington Arcade”⁴. Zij is tevens houder van een Uniebeeldmerk met de woorden „Burlington Arcade”⁵.

2. Tulliallan maakt bezwaar tegen de door een Duitse onderneming, Burlington Fashion GmbH (hierna: „BF”), ingediende aanvragen tot inschrijving van drie afzonderlijke Uniebeeldmerken met het woord „Burlington” en van het Uniewoordmerk BURLINGTON.⁶ Indien haar aanvragen worden toegewezen, wil BF die merken gaan gebruiken in het kader van de verkoop van onder meer zepen, juwelen en leren tassen. Tulliallan stelt dat het gebruik van de vier Uniemerken, die alle het woord „Burlington” bevatten, onder meer verwarring bij het relevante publiek kan doen ontstaan en afbreuk kan doen aan de reputatie van haar oudere merken, in de zin van zowel artikel 8, lid 1, als artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt⁷. Dit zijn de

1 Oorspronkelijke taal: Engels.

2 Ingeschreven voor de klassen 35 en 36 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.

3 Ingeschreven voor de klassen 35, 36 en 41.

4 Ingeschreven voor de klassen 35, 36 en 41.

5 Ingeschreven voor de klassen 35, 36 en 41.

6 De aanvragen werden gedaan voor de klassen 3, 14, 18 en 25. De bezwaren van Tulliallan betreffen slechts de drie eerstgenoemde klassen.

7 PB 2009, L 78, blz. 1. Verordening nr. 207/2009 is 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).

hoofdvragen die deze hogere voorzieningen tegen de arresten van het Gerecht⁸ aan de orde stellen. Alvorens op deze vragen in te gaan, moet ik echter de toepasselijke bepalingen en de vrij complexe voorgeschiedenis van deze procedure uiteenzetten en een uitvoeriger beschrijving geven van de feiten van de zaak.

I. Toepasselijke bepalingen

3. Artikel 8, leden 1 en 5, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere 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 beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

5. Bij oppositie door de houder van een ingeschreven ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het in geval van een ouder Uniemerken een in de Unie bekend merk betreft, of in geval van een ouder nationaal merk, het een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

⁸ Met haar hogere voorzieningen verzoekt Tulliallan het Hof om vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:872); Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:871), en Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:870) (hierna: „bestreden arresten”), waarbij het Gerecht de door Tulliallan ingestelde beroepen tot nietigverklaring van de beslissingen van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 11 januari 2016 (zaken R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 en R 1635/2013-4), inzake vier oppositieprocedures tussen Tulliallan en BF (hierna: „litigieuze beslissingen”), heeft verworpen. BF trad als interveniënte op in de procedures voor het Gerecht en heeft ook in de onderhavige hogere voorzieningen geïnterveneerd.

II. Voorgeschiedenis van de gedingen

4. Op 12 november 2009 heeft BF 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. De inschrijving waarvoor bescherming is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldmerk:



5. Op 13 augustus 2009 heeft BF bij het EUIPO een verzoek om bescherming in de Europese Unie van internationale inschrijving nr. 1007952 ingediend. De inschrijving waarvoor bescherming is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldmerk:



6. Op 20 november 2008 heeft BF bij het EUIPO een verzoek om bescherming in de Europese Unie van internationale inschrijving nr. 982021 ingediend. De inschrijving waarvoor bescherming is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldmerk:



7. Op 20 november 2008 heeft BF bij het EUIPO een verzoek om bescherming in de Europese Unie van internationale inschrijving nr. 982020 ingediend. De inschrijving waarvoor bescherming is aangevraagd, is het woordmerk BURLINGTON. Ik zal de vier betrokken merken hierna aanduiden als de „litigieuze merken”.

8. De waren waarvoor bescherming is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 14, 18 en 25. Zij zijn voor deze respectieve 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.”

9. Op 12 augustus 2009, 17 mei 2010 en 16 augustus 2010 heeft Tulliallan krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de litigieuze merken voor de waren van de klassen 3, 14 en 18.

10. 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 deze respectieve klassen omschreven als volgt:
 - klasse 35: „Verhuur en leasing van advertentieruimte; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclaimedoeleinden; 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 ruimtes 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 deze respectieve 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):



11. Ter ondersteuning van de oppositie werden de gronden van artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
12. Op 10 juli 2013, 8 oktober 2013, 8 november 2013 en 22 november 2013 heeft de oppositieafdeling, na onderzoek van de door Tulliallan ingestelde oppositie op basis van het onder nummer 3618857 ingeschreven Uniebeeldmerk, deze oppositie toegewezen voor de waren van de klassen 3, 14 en 18, en BF bijgevolg verwezen in de kosten.
13. Op 20 augustus 2013, 3 december 2013, 11 december 2013 en 2 januari 2014 heeft BF krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissingen van de oppositieafdeling.
14. Bij de litigieuze beslissingen heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissingen van de oppositieafdeling vernietigd en Tulliallan verwezen in de kosten van de oppositie- en de beroepsprocedures.
15. In de litigieuze beslissingen heeft de kamer van beroep overwogen:
 - in de eerste plaats, met betrekking tot de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dat 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, met betrekking tot de grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, dat verzoekster (Tulliallan) 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, en
 - in de derde plaats, met betrekking tot artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat de betrokken waren en diensten verschilden en dat elk verwarringsgevaar uitgesloten was, overigens los van de overeenstemming van de betrokken merken.

III. Procedure bij het Gerecht en bestreden arresten

16. Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 22 maart 2016, heeft Tulliallan vier beroepen tot vernietiging van de litigieuze beslissingen ingesteld. Die beroepen werden ingeschreven onder de nummers T-120/16, T-121/16, T-122/16 en T-123/16.

17. Tulliallan voerde ter ondersteuning van haar beroepen tot vernietiging van de litigieuze beslissingen drie middelen aan. Die middelen hadden in wezen betrekking op 1) schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, een procedurefout en schending van de procedureregels; 2) schending van de motiveringsplicht, schending van het recht om te worden gehoord en schending van artikel 8, lid 4, van deze verordening, en 3) schending van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.

18. In de bestreden arresten, waarvan de uitkomst en de overwegingen identiek zijn, heeft het Gerecht die drie middelen van de hand gewezen.

19. Met betrekking tot het eerste middel heeft het Gerecht in punt 28 van de bestreden arresten opgemerkt dat volgens de kamer van beroep de bekendheid van de oudere merken van Tulliallan niet bewezen was voor de dienst detailhandel van klasse 35. Het Gerecht heeft evenwel geoordeeld dat met die conclusie van de kamer van beroep niet kon worden ingestemd.

20. Volgens het Gerecht kon op basis van het arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425; hierna: „arrest Praktiker”), niet worden gesteld dat winkelgalerijen of winkelcentra per definitie zijn uitgesloten van de werkingssfeer van het in klasse 35 omschreven begrip detailhandelsdiensten. Het Gerecht heeft geoordeeld dat punt 34 van dat arrest in de weg stond 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 kantoren in deze winkelgalerij te huren. Het Gerecht heeft zich op het standpunt gesteld dat, gelet op de bewoordingen van klasse 35, het begrip detailhandelsdienst zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat.⁹ Het heeft dan ook vastgesteld dat de door de kamer van beroep gehanteerde strikte uitlegging van het begrip detailhandel onjuist was en dat Tulliallan zich bijgevolg kon beroepen op de bescherming van de bekendheid van de oudere merken voor diensten van klasse 35.

21. Het Gerecht heeft in punt 43 van de bestreden arresten in het licht van de rechtspraak van het Hof inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vastgesteld dat Tulliallan voor de kamer van beroep of voor het Gerecht geen consistent bewijs had overgelegd op basis waarvan kon worden besloten dat door het gebruik van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de oudere merken. Het Gerecht heeft ook opgemerkt dat Tulliallan weliswaar had benadrukt dat haar oudere merken „nagenoeg uniek” waren en een „aanzienlijke en exclusieve” bekendheid genoten, maar geen specifiek bewijs had overgelegd op grond waarvan kon worden aangenomen dat het gebruik van de litigieuze merken de aantrekkingskracht van haar oudere merken zou verminderen.¹⁰

22. In punt 45 van de bestreden arresten heeft het Gerecht geoordeeld dat 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 [Tulliallans] Londense galerij, [...] op zich in de ogen van de gemiddelde consument niet [kan] afdoen aan de commerciële aantrekkelijkheid van deze plaats. Zoals het Hof in het [arrest Praktiker] overigens heeft verduidelijkt, is dit kenmerk

⁹ Zie punt 34 van de bestreden arresten.

¹⁰ Zie punt 44 van de bestreden arresten.

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 [litigieuze] beslissing terecht heeft opgemerkt – overeenstemt met de namen van andere plaatsen die ook zeer bekend zijn en zich vlak bij deze galerij bevinden, zoals Burlington Gardens of Burlington House.”

23. Met betrekking tot de procedurefout die in de litigieuze beslissingen zou zijn gemaakt, heeft het Gerecht vastgesteld dat de door Tulliallan gemaakte opmerkingen door de betrokken instanties van het EUIPO in aanmerking waren genomen en dat dit argument dus ongegrond moest worden verklaard.

24. Wat het tweede middel betreft, heeft het Gerecht Tulliallans stelling dat de kamer van beroep de afwijzing van haar argument inzake schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet had gemotiveerd, van de hand gewezen. Voorts heeft het vastgesteld dat Tulliallan, als opposant, zich in de loop van de procedure voor de oppositieafdeling weliswaar had beroepen op schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, maar niet de noodzakelijke gegevens, feitelijk of rechtens, had verstrekt om te bewijzen dat terdege was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling. Het Gerecht heeft ook opgemerkt dat Tulliallan zich voor de kamer van beroep had beperkt tot de verklaring dat zij „de voor de oppositieafdeling uiteengezette argumenten handhaafde”, zonder deze argumenten feitelijk of rechtens nader te onderbouwen. In punt 62 van de bestreden arresten heeft het Gerecht geconcludeerd dat de kamer van beroep terecht had overwogen dat Tulliallan niet had bewezen dat naar behoren was voldaan aan de voorwaarden ter ondersteuning van een vordering wegens misbruik van een benaming. Het heeft het tweede middel dan ook afgewezen.

25. Met betrekking tot het derde middel, inzake het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, heeft het Gerecht vastgesteld dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat de door Tulliallan verrichte diensten en de waren waarop de aangevraagde merken betrekking hadden, niet soortgelijk waren. Met name heeft het Gerecht ten aanzien van de diensten van klasse 35 opgemerkt dat in het licht van onder meer punt 50 van het arrest Praktiker de te koop aangeboden waren nauwgezet moesten worden gespecificeerd. Volgens het Gerecht staat het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als Burlington Arcade bestaat, in de weg aan elke associatie tussen deze winkels en de waren waarop de aangevraagde merken betrekking hadden, aangezien de omschrijving die Tulliallan in casu heeft gegeven van „luxegoederen”, niet volstaat om te specificeren om welke waren het gaat. Het Gerecht heeft geoordeeld dat het bij gebreke van een dergelijke specificatie niet mogelijk is om vast te stellen dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door de aangevraagde merken aangeduide waren soortgelijk of complementair zijn. Het heeft niet ingestemd met het door Tulliallan aangevoerde argument dat het voor diensten van winkelgalerijen niet noodzakelijk is de betrokken waren te specificeren, aangezien het begrip detailhandelsdienst zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker, gelet op de bewoordingen van klasse 35, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat. Het Gerecht is dan ook tot de slotsom gekomen dat niet was voldaan aan een van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zodat het derde middel moest worden afgewezen en het beroep in zijn geheel moest worden verworpen.

A. Conclusies van partijen en procedure bij het Hof

26. Met haar hogere voorzieningen verzoekt Tulliallan het Hof:

- de bestreden arresten te vernietigen;

- de litigieuze beslissingen te vernietigen of, subsidiair, de zaken terug te verwijzen naar het Gerecht voor afdoening in overeenstemming met de uitspraak van het Hof;
- het EUIPO en BF te verwijzen in de kosten.

27. BF verzoekt het Hof:

- de hogere voorzieningen af te wijzen;
- Tulliallan te verwijzen in de kosten die zij heeft gemaakt in verband met de procedures bij het Hof en het Gerecht en in verband met de procedure bij de kamer van beroep.

28. Het EUIPO verzoekt het Hof:

- de bestreden arresten te vernietigen voor zover daarbij de vorderingen van Tulliallan zijn afgewezen die gebaseerd waren op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en op de drie oudere Britse merken nr. 2 314 342, nr. 2 314 343 en nr. 2 330 341;
- de hogere voorzieningen af te wijzen voor het overige;
- te beslissen dat elke partij haar eigen kosten draagt.

29. Bij beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2018 zijn de zaken C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P en C-158/18 P gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest.

30. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Tulliallan, BF en het EUIPO, die ook alle zijn verschenen op de terechtzitting voor het Hof op 10 april 2019.

IV. Hogere voorzieningen

31. Ter ondersteuning van haar hogere voorzieningen voert Tulliallan drie middelen aan, namelijk 1) schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, 2) schending van artikel 8, lid 4, van deze verordening, en 3) schending van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.

32. Overeenkomstig het verzoek van het Hof zal deze conclusie worden toegespitst op het eerste en het derde middel van de hogere voorzieningen.

A. Eerste middel

33. Het eerste middel van Tulliallan bestaat in wezen uit twee onderdelen. Zij stelt in de eerste plaats dat het Gerecht artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, en in de tweede plaats dat de bestreden arresten een procedurefout vertonen.

1. *Schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009*

a) *Argumenten van partijen*

34. Tulliallan merkt op dat het Gerecht in de punten 27 tot en met 35 van de bestreden arresten heeft geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte had vastgesteld dat de door een winkelgalerij verrichte diensten van de werkingssfeer van het in klasse 35 omschreven begrip detailhandelsdiensten zijn uitgesloten.¹¹ Zij is van mening dat het Gerecht terecht heeft vastgesteld dat de bekendheid van haar oudere merken voor de diensten van een winkelgalerij niet beperkt is tot een kleine categorie detailhandelaren die op zoek zijn naar een ruimte in een winkelgalerij, maar zich ook uitstrekt tot de kopers van de uiteindelijk door die detailhandelaren verkochte goederen. Toch heeft het Gerecht volgens Tulliallan in het kader van de beoordeling van de bekendheid van de oudere merken blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 34 van de bestreden arresten vast te stellen dat deze bekendheid voor de diensten van een winkelgalerij onder het begrip „detailhandelsdiensten” in de zin van het arrest Praktiker valt.

35. Volgens Tulliallan is het in casu van groot belang dat het Hof zich realiseert dat de bewijzen van bekendheid die zij aan de kamer van beroep en aan het Gerecht heeft overgelegd, duidelijk hebben gemaakt dat zij een zeer sterke reputatie heeft als een gespecialiseerde winkelgalerij uit het topsegment, waar de focus ligt op de verkoop van luxegoederen als juwelen, lederwaren en parfums. Uit de aan de kamer van beroep en aan het Gerecht overgelegde bewijzen blijkt volgens Tulliallan bovendien dat de oudere merken „nagenoeg uniek” zijn.

36. Naar het oordeel van Tulliallan had het Gerecht, nadat het eerder de bekendheid van de oudere merken had erkend¹², en gelet op de bewijzen van de mate van die bekendheid, op basis van een globale beoordeling en rekening houdend met de in het arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punt 42; hierna: „arrest Intel Corporation”), genoemde omstandigheden moeten vaststellen dat het relevante publiek een verband zou leggen tussen de oudere merken en de litigieuze merken.

37. Tulliallan is van mening dat de diensten van een winkelgalerij, anders dan diensten op het gebied van beheer van onroerende goederen, impliceren dat de galerij in interactie treedt met en zich richt op de eindgebruikers van de in de winkels verkochte goederen: de activiteiten van een winkelgalerij en de winkels in die galerij zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Tulliallan betoogt dat een prestigieuze galerij als Burlington Arcade tophuurders kan aantrekken door detailhandelaren samen te brengen die de juiste soorten luxegoederen verkopen en door die detailhandelaren ondersteuning te bieden, waardoor klanten naar de galerij worden gelokt. Het is volgens Tulliallan dan ook duidelijk dat de detailhandelaar en zijn waren aan prestige winnen door de associatie met Burlington Arcade, terwijl omgekeerd de gemiddelde consument de oudere merken met het woord „Burlington” uiteraard zal associëren met de verkoop van die luxegoederen, met name goederen als juwelen, lederwaren en parfums, waar Burlington Arcade, zoals uit de overgelegde bewijzen blijkt, met name om bekendstaat.

¹¹ In dit verband heeft het Gerecht in punt 34 van de bestreden arresten overwogen dat, gelet op de bewoordingen van klasse 35, het begrip detailhandelsdienst zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat.

¹² Zie punt 27 van de bestreden arresten.

38. Tulliallan is van mening dat het Gerecht, gelet op zijn eigen vaststellingen inzake bekendheid (en gelet op de desbetreffende bewijzen die aan de kamer van beroep en aan het Gerecht waren overgelegd), niet anders dan tot de slotsom had kunnen komen dat de gemiddelde consument een verband zou leggen tussen de oudere merken en de litigieuze merken. Het Gerecht heeft evenwel geen enkele vaststelling dienaangaande gedaan en is in plaats daarvan ingegaan op de vraag of ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit dan wel afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken.

39. Wat de verwatering en het ongerechtvaardigd voordeel betreft, is Tulliallan van mening dat het Gerecht in de punten 36 tot en met 44 van de bestreden arresten ten onrechte heeft geoordeeld dat zij niet het noodzakelijke bewijs had geleverd om verwatering of ongerechtvaardigd voordeel aan te tonen.

40. Tulliallan betoogt dat de houder van een ouder merk niet verplicht is om aan te tonen dat er sprake is van een daadwerkelijke en actuele inbreuk op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Hij moet integendeel bewijzen dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.¹³ Volgens Tulliallan heeft het Gerecht de lat voor het bewijs hoger gelegd dan volgens de rechtspraak is vereist.

41. Ten eerste heeft het Gerecht immers in punt 45 van de bestreden arresten vastgesteld dat het gebruik door een derde van de term „Burlington” voor waren die soortgelijk zijn aan die welke worden verkocht in Tulliallans Burlington Arcade, *nooit* afbreuk zou kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken, aangezien de „commerciële aantrekkelijkheid” van de winkelgalerij ook samenhangt met de huurders van de winkels in de galerij. Deze vaststelling strookt volgens Tulliallan niet met hetgeen het Hof in het arrest Intel Corporation heeft geoordeeld ten aanzien van de afbreuk aan het onderscheidend vermogen *van de oudere merken*. Tulliallan stelt in dit verband dat de bekendheid van de merken van de winkels in de galerij irrelevant was voor de aan de orde zijnde vraag en dat het Gerecht die bekendheid niet in aanmerking had moeten nemen.

42. Ten tweede heeft het Gerecht volgens Tulliallan nagelaten het aan het Gerecht en aan de kamer van beroep overgelegde relevante bewijs in aanmerking te nemen dat volgens haar volstond om te voldoen aan de eisen die het Hof heeft geformuleerd in het arrest Intel Corporation (punten 76 en 77) en het arrest van 14 november 2013, Environmental Manufacturing/EUIPO (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punt 44).

43. Volgens Tulliallan zijn de onder het begrip „samenbrengen” vallende diensten van de winkelgalerij die door de oudere merken worden beschermd, in feite soortgelijk aan de waren die worden verkocht door de detailhandelaren die in die galerij zijn samengebracht, wegens de nauwe economische band tussen de betrokken diensten en de in de galerij verkochte producten. Bovendien zou wegens de sterke reputatie van de oudere merken in verband met de verkoop van luxegoederen, met name juwelen, lederwaren en parfums, de gemiddelde consument ervan uitgaan dat dergelijke door een derde partij verkochte goederen door of in opdracht van Tulliallan werden verkocht. Dit zou onvermijdelijk leiden tot verwatering van de oudere merken, daar het de winkelgalerij Burlington Arcade minder exclusief zou maken, zowel in de ogen van de gemiddelde consument als in de ogen van de kleinere groep feitelijke en potentiële huurders van winkelruimte in die galerij. Tulliallan is van mening dat de oudere merken en de litigieuze merken op verwarringwekkende wijze met elkaar overeenstemmen. In een dergelijk geval zou, naar analogie van het door het Hof in punt 57 van het arrest Intel Corporation ingenomen standpunt inzake het gelegde „verband”, de vaststelling van een verwarringwekkende overeenstemming noodzakelijkerwijs moeten leiden tot de vaststelling van een „ongerechtvaardigd voordeel”.

¹³ Arrest van 10 mei 2012, Rubinstein en L'Oréal/BHIM (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punt 93), en arrest Intel Corporation (punten 38, 76 en 77).

44. BF en EUIPO zijn van mening dat dit middel moet worden afgewezen.

b) Analyse

45. Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[b]ij oppositie door de houder van een ingeschreven ouder merk [...] de inschrijving van het aangevraagde merk [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het in geval van een ouder Uniemerken een in de Unie bekend merk betreft, of in geval van een ouder nationaal merk, het een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

46. De toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 is onderworpen aan drie cumulatieve voorwaarden.¹⁴ Ten eerste moeten de conflicterende tekens gelijk zijn of overeenstemmen. Ten tweede moet het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere merk bekendheid genieten. Tot slot moet er een risico bestaan dat degene die zonder geldige reden gebruikmaakt van het teken waarvoor een merkaanvraag is ingediend, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.¹⁵

47. Met betrekking tot de eerste voorwaarde moet worden opgemerkt dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 een mate van overeenstemming van de conflicterende tekens moet worden vastgesteld die bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring ervan kan doen ontstaan, maar dat het bestaan van een dergelijk gevaar daarentegen geen noodzakelijke voorwaarde is voor toepassing van lid 5 van dit artikel. Het Hof heeft in dit verband in het arrest van 10 december 2015, *El Corte Inglés/BHIM* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punt 42), opgemerkt dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 slechts verlangt dat de bestaande overeenstemming het betrokken publiek ertoe kan brengen, niet om de conflicterende tekens te verwarren, maar om een samenhang ertussen te zien – dit wil zeggen een verband ertussen te leggen.

48. Tulliallan is van mening dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet vast te stellen dat het betrokken publiek een verband zou leggen tussen de oudere merken en de litigieuze merken.

49. Tulliallan stelt in mijn ogen terecht dat het Gerecht niet heeft onderzocht of het betrokken publiek een verband zou leggen tussen de conflicterende tekens. Na te hebben vastgesteld dat de bekendheid van de oudere merken niet werd betwist¹⁶ en dat Tulliallan zich kon beroepen op de bescherming van de bekendheid van de oudere merken voor diensten van klasse 35¹⁷, waartoe ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten behoren¹⁸, heeft het Gerecht namelijk slechts de rechtspraak in herinnering gebracht volgens welke er een dergelijk verband moet worden gelegd, opgemerkt dat

¹⁴ Arrest van 28 juni 2018, *EUIPO/Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punt 54). Zie ook punt 20 van de bestreden arresten.

¹⁵ Arrest van 16 januari 2018, *Starbucks/EUIPO – Nersesyan* (COFFEE ROCKS) (T-398/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:4, punt 75).

¹⁶ Zie punt 27 van het bestreden arrest, waarin staat te lezen dat „uit de stukken van het dossier [bovendien blijkt] dat [Tulliallans] 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 [Tulliallans] 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 [Tulliallan] rechtmatig de bescherming van de betrokken bekendheid kan genieten.”

¹⁷ Zie punt 35 van de bestreden arresten.

¹⁸ Zie punt 34 van de bestreden arresten.

de kamer van beroep in de litigieuze beslissingen had geoordeeld dat er geen verband bestond tussen de conflicterende merken¹⁹, en onderzocht of door het gebruik van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit of afbreuk zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

50. Ik ben het weliswaar eens met de stelling van Tulliallan dat het Gerecht geen enkele vaststelling heeft gedaan inzake een verband²⁰, maar aangezien de vaststelling van een verband tussen de litigieuze tekens slechts de eerste van de drie cumulatieve voorwaarden is waaraan volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 moet worden voldaan, is het ontbreken van een dergelijk onderzoek op zich onvoldoende grond om tot het oordeel te komen dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, mits een van de twee andere voorwaarden niet is vervuld.²¹ Aangezien aan de tweede van de drie cumulatieve voorwaarden, betreffende de bekendheid van de oudere merken, werd geacht te zijn voldaan²², moet derhalve de stelling van Tulliallan worden onderzocht dat het Gerecht in de punten 36 tot en met 45 van de bestreden arresten ten onrechte heeft geoordeeld dat Tulliallan niet de benodigde bewijzen had overgelegd om aan te tonen dat door het gebruik van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit of afbreuk zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.²³

51. Wat de in verband met artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geldende bewijsmaatstaf betreft, is het vaste rechtspraak dat de houder van het oudere merk, om de door deze bepaling ingevoerde bescherming te genieten, niet hoeft aan te tonen dat er sprake is van een daadwerkelijke en actuele inbreuk op zijn merk. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.²⁴

52. Naar mijn mening heeft Tulliallan niet aangetoond dat het Gerecht in punt 44 van de bestreden arresten bewijs van een daadwerkelijke en actuele inbreuk op de oudere merken heeft verlangd. De specifieke verwijzing in punt 44 van de bestreden arresten naar de criteria die zijn geformuleerd in punt 43 van het arrest van 14 november 2013, *Environmental Manufacturing/BHIM* (C-383/12 P, EU:C:2013:741), maakt duidelijk dat volgens het Gerecht kon worden volstaan met het bewijs dat er sprake was van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich zou voordoen.²⁵

19 Zie punt 36 van de bestreden arresten.

20 In dit verband kan niet worden volstaan met het aanhalen van de desbetreffende rechtspraak, zonder die rechtspraak toe te passen op de feiten en omstandigheden van de onderhavige zaken.

21 Dat het publiek een verband tussen de litigieuze tekens legt, is dus weliswaar een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, maar is op zich onvoldoende. Zie in die zin het arrest *Intel Corporation* (punten 31 en 32).

22 Zie punt 27 van de bestreden arresten. Ik wijs erop dat Tulliallan de vaststellingen van het Gerecht ten aanzien van de reikwijdte van de bekendheid van haar oudere merken betwist. Wat die bekendheid betreft, is Tulliallan van mening dat de gemiddelde consument de oudere merken met het woord „Burlington” uiteraard zal associëren met de verkoop van luxegoederen, met name juwelen, lederwaren en parfums, waar Burlington Arcade, zoals uit de overgelegde bewijzen blijkt, met name om bekendstaat, en dat het Gerecht zich dus in punt 34 van de bestreden arresten ten onrechte heeft beperkt tot de vaststelling dat haar bekendheid op het gebied van winkelgalerijen onder het begrip „detailhandelsdiensten” zoals uitgelegd in het arrest *Praktiker* valt.

23 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft drie verschillende soorten gevaren, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In punt 92 van zijn arrest van 20 september 2017, *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702), heeft het Hof geoordeeld dat de beoordeling van die verschillende soorten gevaren voor een ouder merk onderworpen is aan een onderzoek waarvan de criteria elkaar niet noodzakelijkerwijze overlappen. Dienaangaande moet het gevaar dat de inbreuken waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk zich voordoen, worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet daarentegen worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het jongere merk wordt aangevraagd. Ik wijs erop dat Tulliallan erkent dat het Gerecht in de bestreden arresten weliswaar met name van een ongerechtvaardigd voordeel spreekt, maar dat het niettemin ook heeft onderzocht of er sprake was van verwatering, dat wil zeggen of er afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

24 Arrest van 10 mei 2012, *Rubinstein en L'Oréal/BHIM* (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punt 93 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 Zie ook punt 39 van de bestreden arresten.

53. Ten aanzien van de vraag of het Gerecht heeft nagelaten de aan hem overgelegde bewijzen betreffende schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in aanmerking te nemen en naar behoren te analyseren, zij eraan herinnerd dat het Gerecht in punt 27 van de bestreden arresten heeft vastgesteld dat Tulliallan's oudere merken, die betrekking hebben op 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. De vraag was evenwel of deze bekendheid verband houdt met de diensten van klasse 35 waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven, zodat Tulliallan de bescherming van de betrokken bekendheid kan genieten.

54. Het Gerecht heeft in punt 34 van de bestreden arresten vastgesteld dat het begrip detailhandelsdienst zoals uitgelegd door het Hof in het arrest Praktiker, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat, zoals de diensten die Tulliallan verricht met betrekking tot de verkoopactiviteiten van de huurders van de winkels in de galerij.²⁶ In zoverre kan Tulliallan stellen dat door het gebruik van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel had kunnen worden getrokken uit of afbreuk had kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar oudere merken, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

55. Zoals het Gerecht in punt 39 van de bestreden arresten terecht heeft opgemerkt, dient de houder van het oudere merk of de oudere merken evenwel aan te tonen dat het voorzienbaar is dat daarop inbreuk zal worden gemaakt. Net zoals geldt voor de vraag of er een „verband” tussen de betrokken merken bestaat, moet het inbreukgevaar bovendien holistisch worden beoordeeld²⁷, met inachtneming van de in het arrest Intel Corporation (punt 42) genoemde omstandigheden²⁸.

56. Tot deze omstandigheden behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken; de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek; de mate van bekendheid van het oudere merk; de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk, en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.²⁹

57. Ik merk echter op dat in het arrest Intel Corporation het betrokken woord een verzonnen woord was dat door het publiek nauw geassocieerd werd met de verzoekende partij in die procedure, namelijk Intel Corporation Inc., en met de computers en computergelateerde waren en diensten die door die onderneming werden verkocht. Het woord „Burlington” is daarentegen in de Engelse taal niet geheel ongebruikelijk: in verschillende Engelstalige landen komt het in geografische benamingen of in handelsnamen voor.³⁰ Zo komt het woord „Burlington” voor in de naam van een aantal steden en stadsdelen in zowel de Verenigde Staten als Canada. Burlington Road is een zeer bekende straat in de buurt van het centrum van Dublin, en uiteraard komt het woord „Burlington” voor in de namen van andere bekende plaatsen in de buurt van de Londense winkelgalerij van Tulliallan, zoals Burlington Gardens en Burlington House.³¹

26 Zoals ik in de punten 94 e.v. van de onderhavige conclusie zal uiteenzetten, betwijfel ik ten eerste of die vaststelling van het Gerecht correct is. Aangezien die vaststelling echter niet naar behoren is betwist door Tulliallan, noch het voorwerp is van een incidentele hogere voorziening door het EUIPO of door BF, dient zij in het kader van de onderhavige hogere voorzieningen overeind te blijven.

27 Zie arrest Intel Corporation (punt 79), waarin het Hof heeft gewezen op de noodzaak van een globale beoordeling.

28 Die omstandigheden volstaan niet als bewijs dat door het gebruik van een jonger merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Zie het arrest Intel Corporation (punt 80).

29 Arrest Intel Corporation (punten 42, 79 en 80).

30 Een simpele zoektocht op internet leert dat er in de Verenigde Staten een aantal detailhandelszaken met de naam „Burlington” zijn. Verder heb ik een gezondheidscentrum in Parijs, Frankrijk, met het woord „Burlington” in de naam gevonden.

31 Deze feiten wijzen erop dat het woord „Burlington” noch uniek, noch intrinsiek onderscheidend is.

58. Niettemin kan worden aanvaard dat het woord „Burlington” ongebruikelijk genoeg is om bij het relevante publiek de gedachte aan een mogelijk verband tussen het oudere merk of de oudere merken en het aangevraagde merk of de aangevraagde merken op te wekken, ook al worden de betrokken merken door dat publiek niet – of in elk geval misschien niet – met elkaar verward.³²

59. Zoals het Hof in het arrest Intel Corporation heeft verklaard, en zoals ik in punt 50 van de onderhavige conclusie reeds heb opgemerkt, volstaat het bestaan van een dergelijk verband echter op zich niet als bewijs dat door het huidige of toekomstige gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Zoals in punt 71 van het arrest Intel Corporation is benadrukt, impliceert het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet hoeft te bewijzen dat er sprake is van een daadwerkelijke en actuele inbreuk op zijn merk of dat er een grote kans bestaat dat er in de toekomst sprake zal zijn van een dergelijke inbreuk.

60. Op dit wezenlijke punt ben ik het eens met de conclusie waartoe het Gerecht is gekomen in de punten 44 en 45 van de bestreden arresten, namelijk dat Tulliallan het gevaar van een inbreuk niet aannemelijk heeft gemaakt, en wel om de volgende redenen.

61. Ten eerste is de commerciële aantrekkelijkheid van de galerij, zoals het Gerecht in punt 45 van de bestreden arresten heeft opgemerkt, nauw verbonden met de door de huurders van de winkels in de galerij verrichte diensten en niet uitsluitend met de naam van de galerij.³³ Die naam is bovendien verbonden aan andere zeer bekende plaatsen in de nabijheid van de galerij, zoals Burlington Gardens. Anders dan de situatie die aan de orde was in het arrest Intel Corporation, waarin zoals gezegd sprake was van een verzonnen woord dat door het publiek nauw geassocieerd werd met de goederen en diensten van de verzoekende onderneming, is het woord „Burlington” dus niet verzonnen. Zoals ik reeds heb opgemerkt, komt het bovendien in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, de Verenigde Staten en Canada als plaatsnaam voor en wordt het reeds door verschillende producenten en dienstverleners gebruikt.

62. Anders dan Tulliallan acht ik het niet irrelevant dat „Burlington” ook de naam is van andere bekende plaatsen in de nabijheid van Burlington Arcade. Een dergelijke omstandigheid is relevant in het kader van een globale beoordeling en kan een aanwijzing zijn dat de oudere merken niet al te sterk en direct door de jongere merken in gedachten worden geroepen, wat de kans kleiner maakt dat door het huidige of toekomstige gebruik van de jongere merken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.³⁴

63. Ten tweede vormt 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 de galerij van Tulliallan, zoals het Gerecht in punt 45 van de bestreden arresten heeft opgemerkt, op zichzelf geen aanwijzing dat er sprake is van een reëel gevaar dat afbreuk zal worden gedaan aan de reputatie van de merken van Tulliallan, daar de commerciële aantrekkelijkheid van de galerij nauw verbonden is met de reputatie en het aanzien van de huurders van de winkels in de galerij en met de door die huurders verrichte diensten.³⁵ Zoals ik reeds heb erkend, is het goed

32 Arrest Intel Corporation (punt 30). Zoals gezegd, heeft het Gerecht in casu echter niet vastgesteld dat een dergelijk verband werd gelegd.

33 Anders dan Tulliallan in haar schriftelijke opmerkingen heeft betoogd, is deze feitelijke vaststelling van het Gerecht naar mijn mening niet irrelevant.

34 Zie naar analogie arrest Intel Corporation (punten 67 en 68).

35 Tulliallan stelt dat de reputatie van de door de winkels in de galerij verkochte merken irrelevant was voor de aan de orde zijnde vraag en door het Gerecht niet in aanmerking had moeten worden genomen. Ik ben het daarmee eens. Ik wijs er echter op dat het Gerecht slechts heeft aangegeven – naar mijn mening terecht – dat in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 het oudere merk van belang is en dat andere – externe – factoren, zoals de door de huurders van de winkels in de galerij aangeboden goederen en diensten, in dit verband geen rol spelen.

mogelijk dat de gemiddelde consument, wanneer hij het woord „Burlington” tegenkomt in verband met door BF vervaardigde modeartikelen, een verband legt met de Londense winkelgalerij van Tulli Allan. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat dit feit op zichzelf ertoe zal leiden dat de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor de oudere merken zijn ingeschreven, zijn economische gedrag zal wijzigen als gevolg van het gebruik van de jongere merken.³⁶ Zelfs wanneer Tulli Allans redenering op de spits wordt gedreven, is er weinig reden om te veronderstellen dat bijvoorbeeld een merkbewuste Londense consument van kwaliteitsproducten zich ervan zou laten weerhouden Tulli Allans winkelgalerij te bezoeken enkel omdat hij in andere detailhandelszaken modeartikelen of andere waren met de naam „Burlington” tegenkomt.

64. Ik ben dan ook van mening dat dit argument ongegrond moet worden verklaard.

2. Procedurefout

65. Tulli Allan is van mening dat het Gerecht in punt 46 van de bestreden arresten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door haar stelling dat de litigieuze beslissingen door een procedurefout werden aangetast omdat de kamer van beroep haar opmerkingen niet in aanmerking had genomen, als ongefundeerd van de hand te wijzen.

66. In dit verband kan worden volstaan met de opmerking dat Tulli Allan in wezen een argument herhaalt dat zij al voor het Gerecht heeft aangevoerd, zonder duidelijk te maken in welk opzicht het Gerecht bij de bespreking van dat argument in punt 46 van de bestreden arresten blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

67. Volgens artikel 256, lid 1, tweede alinea, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Overeenkomstig artikel 169, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof moeten de aangevoerde middelen en argumenten rechtens nauwkeurig aangeven tegen welke rechtsoverwegingen van de beslissing van het Gerecht zij zijn gericht. Een hogere voorziening die slechts de reeds voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten herhaalt, en zelfs niet specifiek aangeeft waarom het arrest waartegen de hogere voorziening is gericht, op een onjuiste rechtsopvatting zou berusten, voldoet niet aan dit vereiste.³⁷

68. Dit argument moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

69. Ik ben dan ook van mening dat het Hof het eerste middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk moet verklaren.

B. Derde middel

1. Argumenten van partijen

70. Met haar derde middel stelt Tulli Allan dat het Gerecht artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, betreffende het gevaar van verwarring, heeft geschonden.

³⁶ Zie het arrest Intel Corporation (punt 77).

³⁷ Arrest van 21 maart 2019, Eco-Bat Technologies e.a./Commissie (C-312/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:235, punten 31 en 35).

71. Tulli Allan merkt op dat het Gerecht in punt 48 van het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750; hierna: „arrest EUIPO/Cactus”), heeft vastgesteld dat de in het arrest Praktiker geformuleerde eis dat de aanvrager van een merk voor „detailhandelsdiensten” dient te specificeren op welke waren of soorten waren die diensten betrekking hebben, niet geldt voor merken die waren ingeschreven voordat laatstgenoemd arrest werd gewezen. Tulli Allan is van mening dat het arrest EUIPO/Cactus, dat is gebaseerd op het rechtszekerheidsbeginsel, ook van toepassing moet zijn op specificaties die reeds waren gepubliceerd toen het arrest Praktiker werd gewezen. Hetzelfde moet volgens haar gelden voor specificaties die op de datum van dat arrest slechts waren ingediend, voor zover het EUIPO³⁸ geen wijzigingsverzoeken heeft gedaan gedurende de onderzoeksprocedure na de uitspraak van dat arrest. Het zou volgens Tulli Allan in strijd zijn met de rechtszekerheid indien merkaanvragers die aan de vereisten van het EUIPO met betrekking tot de inschrijving van hun merken hebben voldaan, achteraf werden geraakt door een beslissing van het Hof waardoor hun rechten tussen het aanvragen en het toekennen van de merkbescherming werden aangetast.³⁹

72. Tulli Allan stelt ook dat het Gerecht hoe dan ook het arrest Praktiker (punten 48-51) onjuist heeft geanalyseerd. Zij is van mening dat de draagwijdte van dat arrest zeer beperkt is, daar het betrekking heeft op detailhandelsdiensten en de eisen ten aanzien van de specificatie van die diensten. Volgens Tulli Allan geldt het in het arrest Praktiker geformuleerde vereiste niet voor inschrijvingen voor diensten van winkelgalerijen, zodat zij niet gehouden is de waren te specificeren waarop die diensten betrekking hebben.

73. Tulli Allan stelt bovendien subsidiair dat ook indien het arrest Praktiker wel op haar oudere merken van toepassing is, het Gerecht hoe dan ook ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat dit arrest de vaststelling van het bestaan van verwarringwekkende overeenstemming uitsluit. Volgens Tulli Allan noopt het arrest Praktiker niet tot een dergelijke uitlegging: het geeft aanwijzingen voor een vorm van inschrijving die de analyse van verwarringwekkende overeenstemming eenvoudiger zou maken, maar belet de houder van het oudere merk niet om zich op de door artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 geboden bescherming te beroepen in verband met een jonger merk dat zodanig met dat oudere merk overeenstemt dat er gevaar voor verwarring bestaat.

74. Tulli Allan is derhalve van mening dat het Gerecht tot het oordeel had moeten komen dat het arrest Praktiker de vaststelling van verwarringwekkende overeenstemming in de onderhavige zaken niet uitsloot en dat de kamer van beroep ten onrechte tot die conclusie was gekomen. Het Gerecht „had dan ook de overeenstemming van de betrokken merken moeten onderzoeken zonder zich daarbij te laten beïnvloeden door het” arrest Praktiker, dan wel de zaak daartoe moeten terugverwijzen naar de kamer van beroep.

75. Het EUIPO is van mening dat het op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde middel in het licht van het arrest EUIPO/Cactus gegrond is wat de drie oudere Britse merken betreft. Het acht dit middel daarentegen ongegrond wat het oudere Uniemerkt betreft.

76. BF en het EUIPO zijn van mening dat dit middel moet worden afgewezen.

38 Het toenmalige BHIM.

39 Tulli Allan merkt op dat „de betekenis van het [arrest EUIPO/Cactus] is dat aangezien drie van de merken in de onderhavige zaak, namelijk [Uniemerkt nr.] 2314342, [het Britse merk nr.] 2314343 en [het Britse merk nr.] 2330341 werden ingeschreven vóór het [arrest Praktiker], volgens het [arrest EUIPO/Cactus] voor die merken hoe dan ook niet het in [het arrest Praktiker] geformuleerde vereiste geldt. Voor het vierde merk, te weten [Uniebeeldmerk nr. 3618857], was de oppositietermijn verstreken toen [het arrest Praktiker] werd gewezen, en dit merk werd op 16 oktober 2006 ingeschreven. In lijn met de overwegingen die ten grondslag liggen aan [het arrest Praktiker], is de juiste uitlegging van [het arrest EUIPO/Cactus] dat [het arrest Praktiker] evenmin van toepassing is op dat [Uniebeeldmerk].”

2. Analyse

a) Werking in de tijd van het arrest Praktiker

77. Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat inschrijving van een merk na oppositie van de houder van een ouder merk wordt geweigerd indien er sprake is van verwarringsgevaar.

78. Het is vaste rechtspraak dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 slechts sprake is van verwarringsgevaar indien tegelijkertijd het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, en dat dit cumulatieve voorwaarden zijn.⁴⁰

79. Het Gerecht heeft in punt 70 van de bestreden arresten in herinnering gebracht dat het voor de in klasse 35 bedoelde dienst detailhandel noodzakelijk is dat de te koop aangeboden waren nauwgezet worden gespecificeerd. Aangezien Tulliallan niet had gespecificeerd op welke waren de „diensten van haar winkelgalerij” betrekking hadden, heeft het Gerecht in overeenstemming met het arrest Praktiker geoordeeld dat het niet mogelijk was vast te stellen dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door de aangevraagde merken aangeduide waren soortgelijk waren, en bijgevolg het op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde middel inzake verwarringsgevaar afgewezen.

80. In de punten 49 en 50 van het arrest Praktiker heeft het Hof geoordeeld dat het voor de inschrijving van een merk voor diensten verricht in het kader van de detailhandel niet noodzakelijk is om de dienst(en) waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, concreet te omschrijven. Voor de identificatie van die diensten kan integendeel worden volstaan met algemene formuleringen als „verzamelen van verschillende waren om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen”. Het Hof heeft evenwel benadrukt dat de merkaanvrager *niettemin gehouden is om de waren of soorten waren te specificeren waarop die diensten betrekking hebben*. Uit deze beslissing blijkt dat de specificatie van de waren of soorten waren verplicht is en, anders dan Tulliallan stelt, niet slechts facultatief.⁴¹

81. Het Hof heeft de werking in de tijd van het arrest Praktiker beperkt in de punten 45 en 46 van het arrest EUIPO/Cactus, waarin het heeft verklaard dat de in de punten 49 en 50 van eerstgenoemd arrest ontwikkelde rechtspraak in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel slechts betrekking heeft op *aanvragen tot inschrijving van een Uniemerk* en niet op de omvang van de bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest ingeschreven merken. Het Hof heeft dan ook geoordeeld dat de bescherming die wordt verleend door een merk dat is ingeschreven vóór de uitspraak van het arrest Praktiker niet kan worden aangetast door dit arrest, aangezien dit slechts betrekking heeft op nieuwe aanvragen tot inschrijving van Uniemerken.⁴²

82. Aangezien drie van de oudere merken in de onderhavige zaak, te weten het Britse merk nr. 2314342, het Britse merk nr. 2314343 en het Britse merk nr. 2330341⁴³, zijn ingeschreven in 2003 en dus vóór de uitspraak van het arrest Praktiker, volgt in mijn ogen uit het arrest EUIPO/Cactus⁴⁴ dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 70 van de bestreden arresten vast te stellen dat Tulliallan gehouden was om de waren of soorten waren te specificeren

40 Arrest van 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

41 Punt 51 van het arrest Praktiker beoogt in mijn ogen het doel van de betrokken verplichting duidelijk te maken, zonder de omvang van die verplichting op enigerlei wijze te beperken.

42 Arrest EUIPO/Cactus (punt 48). Zie ook, naar analogie, arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punt 31).

43 Zie punt 11 van de onderhavige conclusie.

44 Dat bijna twee maanden vóór de bestreden arresten werd gewezen.

waarop de detailhandelsdiensten van klasse 35 betrekking hadden. Bovendien heeft het Gerecht in punt 71 van de bestreden arresten blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat bij gebreke van een specificatie van de waren of soorten waren niet kan worden vastgesteld dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door het aangevraagde merk aangeduide waren soortgelijk of complementair zijn.

83. Ik ben derhalve van mening dat het onderhavige middel gegrond is wat het Britse merk nr. 2314342, het Britse merk nr. 2314343 en het Britse merk nr. 2330341 betreft.

84. Overeenkomstig artikel 61 van het Statuut van het Hof vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht indien de hogere voorziening gegrond is. Het kan dan zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

85. Naar mijn mening is de zaak voor wat betreft het derde middel niet in staat van wijzen. Dit betekent dat de zaak moet worden terugverwezen naar het Gerecht voor beoordeling van het derde middel met betrekking tot het Britse merk nr. 2314342, het Britse merk nr. 2314343 en het Britse merk nr. 2330341. Het Gerecht dient derhalve in beginsel opnieuw te beoordelen of er gevaar voor verwarring bestaat tussen de betrokken drie oudere Britse merken en de door BF aangevraagde merken. Uit het dossier waarover het Hof beschikt, blijkt echter dat de beslissingen van de oppositieafdeling en de litigieuze beslissingen om procedurele redenen uitsluitend gebaseerd waren op het onderzoek van het oudere Uniemerken nr. 3 618 857, waarvoor niet het bewijs van gebruik hoefde te worden geleverd. Het Gerecht zal de kwestie dus wellicht zelf moeten terugverwijzen naar het EUIPO. Het is evenwel aan het Gerecht om hierover te beslissen.

86. Ik ben echter van mening dat aangezien Uniebeeldmerk nr. 3618857 werd ingeschreven op 16 oktober 2006, dat wil zeggen nadat het arrest Praktiker was geweest, de in het arrest EUIPO/Cactus gegeven beslissing waarbij de werking in de tijd van eerstgenoemd arrest onder meer uit rechtszekerheidsoverwegingen bij wijze van uitzondering⁴⁵ is beperkt, niet van toepassing is.

87. Artikel 48, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt weliswaar dat een Uniemerken noch tijdens de geldigheidsduur van de inschrijving, noch bij de vernieuwing daarvan kan worden gewijzigd⁴⁶, maar artikel 43, lid 1, van deze verordening bepaalt ook dat de merkaanvrager *te allen tijde de in zijn aanvraag opgenomen opgave van de waren of diensten kan beperken*.⁴⁷ Door de waren of soorten waren te specificeren waarop detailhandelsdiensten betrekking hebben, beperkt⁴⁸ een merkaanvrager in feite overeenkomstig artikel 43 van verordening nr. 207/2009 de reikwijdte van zijn merkaanvraag.⁴⁹ Het was voor Tulliallan derhalve mogelijk om haar aanvraag met betrekking tot Uniebeeldmerk nr. 3618857 na de uitspraak van het arrest Praktiker te wijzigen door de waren of soorten waren te specificeren waarop de detailhandelsdiensten van klasse 35 betrekking hadden, zelfs nadat de oppositieprocedure betreffende die aanvraag was afgesloten.

45 Zie de conclusie van advocaat-generaal Wahl in de zaak EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punt 54).

46 Zie ook de beperkte uitzonderingen die zijn toegestaan volgens artikel 48, lid 2, van verordening nr. 207/2009, mits de wijziging het merk zoals dit oorspronkelijk was ingeschreven, niet wezenlijk verandert, noch de opgave van de waren of diensten uitbreidt.

47 Artikel 43, lid 2, van verordening nr. 207/2009 verbiedt met zoveel woorden dat de lijst van de waren of diensten wordt uitgebreid.

48 Daar het in mijn ogen feitelijk onmogelijk zou zijn om alle bekende waren of zelfs soorten waren op te geven, heeft elke opgave een beperkend effect.

49 Zie naar analogie de conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in de zaak Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punten 67 en 68).

b) Toepassing van het arrest Praktiker op de door Uniebeeldmerk nr. 3618857 bestreken diensten van een winkelgalerij

88. Tulli Allan is van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het arrest Praktiker toe te passen, aangezien dit arrest specifiek betrekking heeft op de specificatie van detailhandelsdiensten, terwijl de oudere merken waar het in de onderhavige voorzieningen om gaat, de diensten van een winkelgalerij betreffen.

89. Tulli Allan stelt in dit verband dat zij haar op 22 maart 2016 bij het Gerecht ingediende opmerkingen herhaalt.

90. Dit argument moet in mijn ogen niet-ontvankelijk worden verklaard omdat Tulli Allan niet heeft voldaan aan het in artikel 169, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof geformuleerde vereiste. Zij heeft niet nauwkeurig aangegeven tegen welke punten van de bestreden arresten zij opkomt. Bovendien zij eraan herinnerd dat een hogere voorziening die slechts de reeds voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten herhaalt, en zelfs niet specifiek aangeeft waarom het arrest waartegen de hogere voorziening is gericht, op een onjuiste rechtsopvatting zou berusten, niet aan dat vereiste voldoet.⁵⁰

91. Tulli Allan meent voorts of subsidiair dat het arrest Praktiker een beperkte draagwijdte heeft en geen specificatie verlangt van de waren of soorten waren waarop diensten van winkelgalerijen betrekking hebben.

92. Ik meen dat deze stelling, die feitelijk uitsluitend betrekking heeft op Uniebeeldmerk nr. 3618857⁵¹, niet ter zake dienend is en van de hand moet worden gewezen.

93. In punt 34 van de bestreden arresten heeft het Gerecht vastgesteld dat, gelet op de bewoordingen van klasse 35, het begrip detailhandelsdienst zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat.

94. Ik betwijfel echter ten zeerste of deze vaststelling wel correct is.

95. In dit verband wijs ik erop dat het Hof in punt 34 van het arrest Praktiker heeft opgemerkt dat „het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is. Deze handel omvat naast de verkoop als rechtshandeling, *alle activiteiten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Deze activiteiten omvatten onder meer de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen.*”⁵²

96. De door het Hof gegeven eenvormige uitlegging⁵³ van „detailhandelsdiensten” van klasse 35 maakt duidelijk dat de diensten van een winkelgalerij niet onder dat begrip vallen, daar de entiteit die die diensten verricht, zich niet bezighoudt met de verkoop van de betrokken waren. Zij levert integendeel diensten aan de verkoper van de waren, welke diensten naar mijn mening duidelijk verschillen van de detailhandelsdiensten van klasse 35 en overigens zijn opgenomen in een andere klasse. Zo kunnen de diensten van een winkelgalerij onder meer de winkelverhuur van klasse 36 omvatten, alsook de reclame- en verkooppromotiediensten van klasse 35.

⁵⁰ Arrest van 21 maart 2019, Eco-Bat Technologies e.a./Commissie (C-312/18 P, niet gepubliceerd, punten 31 en 35).

⁵¹ De diensten van klasse 35 zijn voor dat merk als volgt omschreven: „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”. Cursivering van mij.

⁵² Cursivering van mij.

⁵³ Zie arrest Praktiker (punt 33).

97. Ondanks mijn twijfels ten aanzien van de vraag of de diensten van een winkelgalerij onder het begrip detailhandelsdiensten van klasse 35 vallen, merk ik op dat Tulliallan zelf de vaststelling van het Gerecht in punt 34 van de bestreden arresten niet afdoende heeft betwist in het kader van de onderhavige hogere voorzieningen, terwijl het EUIPO en BF dit evenmin hebben gedaan bij wijze van incidentele hogere voorziening.

98. Nu Tulliallan het oordeel van het Gerecht dat de diensten van een winkelgalerij onder het begrip detailhandelsdiensten van klasse 35 vallen⁵⁴, niet afdoende heeft betwist, ben ik van mening dat het Hof in de onderhavige procedure niet de door het Gerecht in punt 72 van de bestreden arresten gedane vaststelling opzij kan schuiven dat de in punt 50 van het arrest Praktiker geformuleerde verplichting om de waren of soorten waren waarop detailhandelsdiensten betrekking hebben, te specificeren, *ook* geldt voor de diensten van een winkelgalerij. Het zou inconsistent zijn om te aanvaarden dat de diensten van een winkelgalerij onder het begrip detailhandelsdiensten van klasse 35 vallen, zonder te verlangen dat de waren of soorten waren waarop de detailhandelsdiensten van klasse 35 betrekking hebben, in overeenstemming met de duidelijke bewoordingen van het arrest Praktiker worden gespecificeerd. Ik ben derhalve van mening dat het Hof niet tot de slotsom kan komen dat het Gerecht in punt 71 van de bestreden arresten blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat het ontbreken van een specificatie het onmogelijk maakt om vast te stellen dat er sprake is van overeenstemming en dus van verwarringsgevaar tussen de door het oudere merk, in casu Uniebeeldmerk nr. 3618857, aangeduide diensten en de door de aangevraagde merken aangeduide waren.

99. Ik meen dan ook dat het derde middel moet worden aanvaard wat het Britse merk nr. 2314342, het Britse merk nr. 2314343 en het Britse merk nr. 2330341 betreft, en dat het moet worden afgewezen wat Uniebeeldmerk nr. 3618857 betreft.

⁵⁴ Zie punt 34 van de bestreden arresten.

V. Conclusie

100. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging:

- het eerste middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
- het derde middel te aanvaarden wat het Britse merk nr. 2314342, het Britse merk nr. 2314343 en het Britse merk nr. 2330341 betreft, en derhalve de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:871) en Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:870) in zoverre te vernietigen;
- het derde middel af te wijzen wat Uniebeeldmerk nr. 3618857 betreft;
- de zaken terug te verwijzen naar het Gerecht;
- de beslissing omtrent de kosten aan te houden.