



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
GERARD HOGAN
föredraget den 26 juni 2019¹

Förenade målen C-155/18 P-C-158/18 P

**Tulliallan Burlington Ltd
mot**

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

”Överklagande – EU-varumärke – Invändningsförfarande – Internationell registrering som designerar Europeiska unionen – Ord- och figurmärken innehållande ordelementet BURLINGTON – Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE – Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE – Artikel 8.5 i förordning nr (EG) 207/2009 – Otillbörlig fördel av eller till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé – Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 – Risk för förväxling”

1. Klaganden i dessa förfaranden, Tulliallan Burlington Ltd (nedan kallad Tulliallan), är innehavare av en förstklassig galleria belägen i centrala London. De olika affärerna och butikerna i gallerian är specialiserade på försäljning av lyxvaror som juvelerarvaror, lädervaror, kläder och dofter. Klaganden är den registrerade ägaren i Förenade kungariket av ordmärkena Burlington² och Burlington Arcade³ och den registrerade ägaren i Förenade kungariket av ett figurmärke som innehåller orden Burlington Arcade.⁴ Tulliallan är också registrerad ägare till ett EU-figurmärke, som innehåller orden Burlington Arcade.⁵

2. Tulliallan har invänt mot en ansökan från ett tyskt företag, Burlington Fashion GmbH (nedan kallat BF), om registrering av tre separata EU-figurmärken som innehåller ordet Burlington och EU-ordmärket BURLINGTON.⁶ Om ansökan beviljas föreslår BF att dessa märken används i samband med försäljning av *bland annat* tvålväskor, smycken och läderväskor. Klaganden har hävdats att användningen av de fyra EU-varumärkena som samtliga innehåller ordet Burlington *bland annat* kan orsaka förväxling hos omsättningskretsen och urvattna det renommé som dess äldre varumärke åtnjuter enligt både artikel 8.1 och 8.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om

1 Originalspråk: engelska.

2 Med avseende på klasserna 35 och 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

3 Med avseende på klasserna 35, 36 och 41.

4 Med avseende på klasserna 35, 36 och 41.

5 Med avseende på klasserna 35, 36 och 41.

6 Ansökningarna avsåg klasserna 3, 14, 18 och 25. Tulliallans invändningar avser enbart de första de tre klasserna.

EU-varumärken.⁷ Dessa är de huvudsakliga frågeställningar som väckts i dessa överklaganden av tribunalens domar.⁸ Innan dessa frågor prövas är det emellertid nödvändigt att först redogöra för de tillämpliga bestämmelserna, den relativt komplicerade bakgrunden till dessa förfaranden och att mer i detalj beskriva omständigheterna i målet.

I. Tillämpliga bestämmelser

3. Artikel 8.1 och 8.5 i förordning nr 207/2009 har följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

...

5. Efter invändning från innehavaren av ett äldre registrerat varumärke i den mening som avses i punkt 2 får det varumärke som ansökan avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, ... [och] ska registreras för de varor eller tjänster ... [som] inte liknar dem för vilka [ett] äldre [EU-varumärke] är registrerat, om det, i fråga om ett äldre EU-varumärke, är känt i [Europeiska] unionen eller, i fråga om ett äldre nationellt varumärke, är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

7 (EUT L 78, 2009, s. 1). Förordning nr 207/2009 ersattes av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, (EUT L 154, 2017, s. 1).

8 Tulliallan har genom sina överklaganden begärt att domstolen ska upphäva de domar som Europiska unionens tribunal meddelade den 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, ej publicerad, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871) och Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) (nedan gemensamt kallade de överklagade domarna), i vilka tribunalen ogillade Tulliallans ansökan om ogiltigförklaring av de beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärendena R 94/2014–4, R 2501/2013–4, R 2409/2013–4 och R 1635/2013–4) om fyra invändningsförfaranden mellan Tulliallan och BF (nedan kallade de angräpningsbesluten). BF var intervenient i talan vid tribunalen och i förevarande överklagande.

II. Bakgrund till tvisterna

4. BF ingav till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), den 12 november 2009, en ansökan om skydd inom Europeiska unionen av internationell registrering nr 1017273. Ansökan om registrering avser skydd för nedanstående figurmärke:



5. BF ingav till EUIPO, den 13 augusti 2009, en ansökan om skydd inom Europeiska unionen av internationell registrering nr 1007952. Ansökan om registrering avser skydd för nedanstående figurmärke:



6. BF ingav till EUIPO, den 20 november 2008, en ansökan om skydd inom Europeiska unionen av internationell registrering nr 982021. Ansökan om registrering avser skydd för nedanstående figurmärke:



7. BF ingav till EUIPO, den 20 november 2008, en ansökan om skydd inom Europeiska unionen av internationell registrering nr 982020. Ansökan om registrering avser skydd för ordmärket BURLINGTON. De fyra märken som det rör sig kommer i det följande att kallas för de angripna varumärkena.

8. De varor för vilka skydd har sökts omfattas av klasserna 3, 14, 18 och 25 och motsvarar följande beskrivning för varje klass:

klass 3: "Kosmetiska tvålar, textiltvålar, parfymervaror, eteriska oljor, preparat för rengöring, vård och försköning av hud, hårbotten och hår, toalettartiklar, ingående i denna klass, deodoranter för personligt bruk, preparat för användning före rakning och preparat för användning efter rakning",

klass 14: "Juwelerarvaror, ur",

klass 18: ”Läder och läderimitationer, det vill säga resväskor, väskor (ingående i denna klass), mindre läderartiklar (ingående i denna klass), däribland portmonnäer, plånböcker, nyckelfodral, paraplyer och solskärmar i form av parasoller”,

klass 25: ”Fotbeklädnader, kläder, huvudbonader, bälten”.

9. Den 12 augusti 2009, den 17 maj 2010 och den 16 augusti 2010, framställde Tulliallan, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, en invändning mot registrering av de angripna varumärkena för de varor som ingick i klasserna 3, 14 och 18.

10. Invändningen grundade sig bland annat på följande äldre varumärken och rättigheter:

- ordmärket BURLINGTON, registrerat i Förenade kungariket den 5 december 2003 under nummer 2314342 och vederbörligen förnyat den 29 oktober 2012, avseende tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36 och motsvarar följande beskrivning för varje klass:
 - klass 35: ”Uthyrning och hyrköp av annonsutrymmen, anordnande av utställningar för företags- eller reklamändamål, anordnande av mässor för kommersiella ändamål, marknadsföring, reklam och annonsverksamhet och motsvarande informationstjänster, sammanförande, till andras fördel, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i en rad av butiker för allmänna handelsvaror”,
 - klass 36: ”Uthyrning av butiker och kontor, uthyrning eller förvaltning av fastigheter, leasing eller förvaltning av fastigheter, leasing av byggnader eller utrymme mellan eller inom byggnader, fastighetsförvaltning, informationstjänster avseende hyrning av butiker och kontor, tjänster avseende fast egendom, investeringstjänster avseende fonder, aktiefondsbildning”,
- ordmärket BURLINGTON ARCADE, registrerat i Förenade kungariket den 7 november 2003 under nummer 2314343 och vederbörligen förnyat den 29 oktober 2012, avseende tjänster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41 och motsvarar följande beskrivning för sistnämnda klass: ”Underhållningstjänster, organisation av tävlingar, organisation av utställningar, tillhandahållande av fritidsinformation, framförande av liveföreställningar, upplåtande av sportanläggningar, tillhandahållande av live-musik och live-underhållning, upplåtande av anläggningar för livebandföreställningar, tillhandahållande av liveunderhållning, live-musikuppträdanden, tjänster för live-musikuppträdanden, anordnande av liveföreställningar”,
- nedanstående figurmärke, registrerat i Förenade kungariket den 7 november 2003 under nummer 2330341 och vederbörligen förnyat den 25 april 2013, avseende tjänster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41:



- EU-figurmärket registrerat den 16 oktober 2006 under nummer 3618857, och, efter ogiltighetsförfarande nr 8715 C, begränsat till tjänster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41 motsvarande följande beskrivning för varje klass: ”Marknadsföring, reklam och annonsverksamhet och motsvarande informationstjänster, sammanförande, till andras fördel, av olika varor, vilket gör

det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i en rad av butiker för allmänna handelsvaror” (klass 35), ”uthyrning av butiker, leasing eller förvaltning av fastigheter, leasing av byggnader eller utrymme mellan eller inom byggnader, fastighetsförvaltning, Informationstjänster avseende hyrning av butiker” (klass 36), ”underhållningstjänster, liveunderhållning” (klass 41), som utgörs av:



11. Till stöd för invändningen återopades de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009.
12. Efter att ha prövat Tulliallans invändning mot bakgrund av EU-figurmärket som registrerats under nummer 3618857 biföll invändningsenheten, den 10 juli 2013, den 8 oktober 2013, den 8 november 2013 och den 22 november 2013, denna invändning med avseende på de varor som omfattas av klasserna 3, 14 och 18, och förpliktade följaktligen intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
13. Den 20 augusti 2013, den 3 december 2013, den 11 december 2013 och den 2 januari 2014 överklagade BF invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
14. Genom de angripna besluten upphävde EUIPO:s fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens beslut, och förpliktade Tulliallan att ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och överklagandet.
15. Överklagandenämnden konstaterade följande i de angripna besluten:
 - För det första, beträffande tillämpningen av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att det var styrkt att de äldre varumärkena åtnjöt renommé inom det relevanta området med avseende på de tjänster som omfattades av klasserna 35 och 36, dock med undantag för tjänster i klass 35 avseende ”sammanförande, till andras fördel, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i en rad av butiker för allmänna handelsvaror”.
 - Beträffande det registreringshinder som anges i artikel 8.4 i samma förordning fann överklagandenämnden, för det andra, att klaganden (Tulliallan) inte hade visat att villkoren i förevarande fall var uppfyllda för att en vilseledande framställning och skada med avseende på omsättningskretsen skulle anses vara för handen.
 - För det tredje ansåg överklagandenämnden, angående artikel 8.1 b i nämnda förordning, att de aktuella varorna och tjänsterna var av olika slag och att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan dem, trots att de ifrågasvarande varumärkena liknar varandra.

III. Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

16. Genom ansökningar som inkom till tribunalens kansli den 22 mars 2016 har Tulliallan väckt talan om ogiltigförklaring i fyra mål med nr T-120/16, T-121/16, T-122/16 och T-123/16 mot de angripna besluten.

17. Till stöd för överklagandet i ovannämnda mål har Tulliallan åberopat tre grunder varav den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, ett förfarandefel och ett åsidosättande av förfaranderegler, den andra grunden avser ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten, ett åsidosättande av rätten att yttra sig och ett åsidosättande av artikel 8.4 i nyssnämnda förordning, och den tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.

18. I de överklagade domarna, där utgången och motiveringen är densamma, ogillade tribunalen talan på de tre grunder som har åberopats av Tulliallan.

19. När det gäller den första grunden påpekade tribunalen i punkt 28 i de överklagade domarna att överklagandenämnden ansåg att det beträffande detaljhandelstjänsten som omfattas av klass 35 inte var styrkt att Tulliallans äldre varumärken åtnjöt renommé. Tribunalen fann emellertid att den inte delade överklagandenämndens bedömning i detta avseende.

20. Enligt tribunalen är det inte möjligt att med stöd av domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkt (C-418/02, EU:C:2005:425), dra slutsatsen att shoppinggallerior eller köpcentra per definition är undantagna från tillämpningsområdet för begreppet detaljhandelstjänster såsom det definieras i klass 35. Tribunalen fann att punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), inte överensstämmer med EUIPO:s synsätt att en gallerias tjänster huvudsakligen är begränsade till tjänster avseende uthyrning och förvaltning av fastigheter och följaktligen består de kunder som dessa tjänster riktar sig till främst av personer som är intresserade av att hyra de butiker eller kontorslokaler som ligger i denna galleria. Tribunalen fann att begreppet ”detaljhandelstjänst”, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), med beaktande av lydelsen av klass 35 även omfattar de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria.⁹ Tribunalen slog således fast att den strikta tolkning av begreppet detaljhandel som överklagandenämnden antog är felaktig och att Tulliallan således kan åberopa skydd för det renommé som de äldre varumärkena avseende tjänster som omfattas av klass 35 åtnjuter.

21. I punkt 43 i de överklagade domarna konstaterade tribunalen mot bakgrund av domstolens rättspraxis avseende artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 att Tulliallan inte har inkommit med samstämmiga uppgifter till vare sig överklagandenämnden eller tribunalen som gör det möjligt att dra slutsatsen att användningen av det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Tribunalen slog också fast att även om Tulliallan har framhållit att dennes äldre varumärken är ”närapå unika” och att de åtnjuter ”betydande och exklusivt” renommé, ska det likväl påpekas att klaganden inte har förebringat några specifika bevis som kan styrka att användningen av det sökta varumärket skulle minska attraktionskraften hos de äldre varumärkena.¹⁰

22. I punkt 45 i de överklagade domarna konstaterade tribunalen att ”[d]en omständigheten att en annan ekonomisk aktör kan tillåtas att använda ett varumärke som innehåller uttrycket ’burlington’, för varor som liknar dem som säljs i klagandens galleria i London, kan inte som sådan påverka gallerians kommersiella attraktionskraft för genomsnittskonsumenter. Såsom domstolen för övrigt har

⁹ Se punkt 34 i de överklagade domarna.

¹⁰ Se punkt 44 i de överklagade domarna.

framhållit i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) ..., är en sådan egenskap nämligen nära förbunden med de 'olika [kommersiella] prestationer' som tillhandahålls av dem som hyr de butiker som ligger i gallerian och inte enbart med namnet på gallerian, som dessutom motsvarar namnet på andra mycket kända platser i närheten av gallerian såsom Burlington Gardens och Burlington House, vilket överklagandenämnden med fog har påpekat i det angripna beslutet”.

23. Tribunalen konstaterade med avseende på det förfarandefel som de angripna besluten påstås vara behäftade med att Tulliallans yttrande beaktades i vederbörlig ordning av EUIPO:s relevanta instanser och att Tulliallan således inte kan vinna framgång med detta.

24. Vad gäller den andra grunden ogillade tribunalen Tulliallans yrkande att överklagandenämnden inte gav någon motivering till varför nämnden inte godtog Tulliallans argument avseende ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Tribunalen konstaterade vidare att trots att Tulliallan i egenskap av invändare åberopade ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, förebringade inte vederbörlig underlag för förfarandet vid invändningsenheten sådana faktiska eller rättsliga omständigheter som krävs för att det ska anses styrkt att villkoren för att tillämpa denna bestämmelse var vederbörligen uppfyllda. Tribunalen slog också fast att Tulliallan vid överklagandenämnden endast uppgav att vederbörlig ”vidhöll de argument som lagts fram vid invändningsenheten”, utan att dessa argument kunde styrkas av vare sig faktiska eller rättsliga omständigheter. I punkt 62 i de överklagade domarna konstaterade tribunalen att överklagandenämnden med fog fann att Tulliallan inte hade visat att villkoren för att vinna framgång med en talan om renommésnyltning var vederbörligen uppfyllda, och fann följaktligen att talan inte kunde vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

25. Vad gäller den tredje grunden som avsåg risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 konstaterade tribunalen att överklagandenämnden med fog fann att Tulliallans tjänster och de varor som omfattas av de sökta varumärkena inte liknade varandra. I synnerhet fann tribunalen beträffande detaljhandelstjänsten som omfattas av klass 35 att det mot bakgrund av bland annat punkt 50 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, (C-418/02, EU:C:2005:425), är nödvändigt att de varor som saluförs är noggrant specificerade. Enligt tribunalen medför avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor som kan saluföras i de olika butiker som tillsammans utgör en sådan galleria som Burlington Arcade att det inte är möjligt att associera nyssnämnda varor till de varor som omfattas av det sökta märket, då den definition klaganden i förevarande fall angett avseende ”lyxvaror” inte i tillräckligt hög grad preciserar vad för slags varor det rör sig om. Tribunalen fann att det i avsaknad av en sådan precisering inte är möjligt att fastställa att de tjänster som omfattas av de äldre varumärkena och de varor som omfattas av de sökta varumärkena liknar eller kompletterar varandra. Tribunalen fann att med beaktande av lydelsen av klass 35 ska begreppet ”detaljhandelstjänst”, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), även anses omfatta de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria, och att Tulliallan inte kan vinna framgång med sitt argument att när det är fråga om tjänster som tillhandahålls av gallerior är det inte nödvändigt att precisera de aktuella varorna. Tribunalen slog följaktligen fast att med hänsyn till att ett av de nödvändiga villkor som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte är uppfyllt, kan Tulliallan inte vinna framgång med den tredje grunden och överklagandet ska därmed ogillas i sin helhet.

A. Parternas yrkanden och förfarandet vid domstolen

26. Tulliallan har yrkat att domstolen ska

- upphäva de överklagade domarna, och
- upphäva de angripna besluten eller alternativt återförvisa målen till tribunalen för avgörande i enlighet med domstolen dom,

– förplikta EUIPO och BF att ersätta rättegångskostnaderna.

27. BF har yrkat att domstolen ska

– ogilla överklagandena.

– förplikta Tulliallan att betala de kostnader som uppkommit för BF i samband med förfarandena vid domstolen och tribunalen och de utgifter som uppkommit för BF i samband med förfarandet vid överklagandenämnden.

28. EUIPO har yrkat att domstolen ska

– upphäva de överklagade domarna i den del som Tulliallans ansökningar på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 har ogillats och tre äldre brittiska varumärkena med nr 2 314 342, nr 2 314 343 och nr 2 330 341,

– ogilla överklagandena i övrigt,

– förplikta vardera parten att bära sina kostnader.

29. Domstolens ordförande beslutade den 12 juni 2018 att förena målen C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P och C-158/18 P vad gäller det muntliga förfarandet samt domen.

30. Skriftliga yttranden har inkommit från Tulliallan, BF och EUIPO. Tulliallan, BF och EUIPO deltog i förhandlingen vid domstolen den 10 april 2019.

IV. Överklagandena

31. Till stöd för sina yrkanden har Tulliallan åberopat tre grunder varav den första grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.4 i denna förordning, och den tredje grunden avser ett åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.

32. Såsom domstolen begärt kommer detta förslag till avgörande att först fokusera på den första och den tredje grunden som åberopats i överklagandena.

A. Den första grunden

33. Den första grunden som har åberopats av Tulliallan kan delas in i två delar. Tulliallan har för det första gjort gällande att tribunalen har åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 och för det andra att de domar som överklagats är behäftade med ett formfel.

1. Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009

a) Parternas argument

34. Tulliallan har påpekat att tribunalen i punkterna 27–35 i de överklagade domarna har slagit fast att överklagandenämnden begick ett fel när den konstaterade att de tjänster som tillhandahålls av en shoppinggalleria är undantagna från tillämpningsområdet för detaljhandelstjänster som omfattas av klass 35.¹¹ Tulliallan anförde med rätta att det renommé som de äldre varumärkena åtnjöt vid tillhandahållandet av en gallerias tjänster inte enbart omfattade en liten grupp återförsäljare som sökte plats i en galleria, utan även omfattade köpare av varor som slutligen säljs av dessa återförsäljare. Tulliallan har emellertid påpekat att tribunalen inte begick något fel vid karaktäriseringen av det renommé som de äldre varumärkena åtnjöt när den i punkt 34 i de överklagade domarna konstaterade att detta renommé som de tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior åtnjuter omfattas av begreppet detaljhandelstjänst i den mening som avses i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425).

35. Tulliallan har anført att det i förevarande fall är avgörande för domstolen att fastställa att det av de bevis som den ingett vid överklagandenämnden och tribunalen avseende renommén framgick klart att den särskilt åtnjuter renommé som en specialiserad exklusiv galleria för lyxvaror, såsom juvelerarvaror eller lädervaror och dofter. Enligt Tulliallan framgår vidare klart av den bevisning som ingetts vid överklagandenämnden och tribunalen att de äldre varumärkena var ”närapå unika”.

36. Efter att tidigare ha godtagit att de äldre varumärkena åtnjuter ett renommé,¹² och mot bakgrund av den bevisning som förebringats avseende omfattningen av detta renommé, anser Tulliallan att tribunalen vid en övergripande bedömning med beaktande av de faktorer som anges i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42) borde ha konstaterat att omsättningskretsen skulle göra en koppling mellan de äldre varumärkena och de omtvistade varumärkena.

37. Tulliallan har anført att till skillnad från fastighetsförvaltning krävs att de tjänster som tillhandahålls av en galleria samverkar med och riktar sig till slutkonsumenterna av de varor som säljs i butik. Den verksamhet som bedrivs av den som tillhandahåller de tjänster som tillhandahålls av en galleria och butikerna i den gallerian är nära förbundna med varandra. Tulliallan har vidhållit att en prestigefylld galleria som Tulliallans Burlington Arcade kan locka till sig premiehyror genom att sammanföra detaljhandlare som tillhandahåller rätt slags lyxvaror och ger dessa detaljhandlare stöd som lockar kunder till gallerian. Det framgår därför klart att detaljhandlare och deras varor vinner anseende genom kopplingen till Burlington Arcade, och omvänt att genomsnittskonsumenten naturligt skulle förknippa de tidigare varumärkena för Burlington med tillhandahållandet av dessa lyxvaror som säljs i detaljhandeln, särskilt varor som juvelerarvaror, lädervaror och dofter, med avseende på vilka det är styrkt att Burlington Arcade har ett särskilt renommé.

38. Tulliallan anser att den enda slutsats som tribunalen kunde dra med hänsyn till sina egna konstateranden avseende renommén (och den bevisning som ingetts avseende renommén vid överklagandenämnden och tribunalen), var att genomsnittskonsumenten skulle göra en koppling mellan de äldre varumärkena och de omtvistade varumärkena. Tribunalen har emellertid över huvud taget inte dragit några slutsatser avseende en koppling, utan har i stället prövat om de omtvistade varumärkena är till förfång för eller drar otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga.

¹¹ [I detta avseende konstaterade tribunalen i punkt 34 i de överklagade domarna att med beaktande av lydelsen av klass 35 kan således begreppet ”detaljhandelstjänst”, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), även omfatta de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria.

¹² Se punkt 27 i de överklagade domarna.

39. Vad gäller frågan om urvattning och otillbörlig fördel anser Tulliallan att tribunalen gjorde en oriktig bedömning i punkterna 36–44 i de överklagade domarna då den konstaterade att Tulliallan inte hade ingett den bevisning som krävdes för att fastställa att det föreligger urvattning eller otillbörlig fördel.

40. Tulliallan har hävdad att det inte krävs att innehavaren av ett äldre varumärke har styrkt förekomsten av en faktisk och aktuell skada på dess varumärke i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Vad som krävs är att innehavaren av det äldre varumärket styrker att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för en sådan skada i framtiden.¹³ Tulliallan anser att tribunalen har ställt högre beviskrav än vad som krävs enligt rättspraxis.

41. För det första fann tribunalen i punkt 45 i de överklagade domarna att den omständigheten att en tredje part använder ordet "Burlington" för varor som liknar dem som säljs i Tulliallans Burlington Arcade *aldrig* skulle kunna vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga, eftersom gallerians "kommersiella attraktionskraft" också var förknippad med dem som hyr de butiker som ligger i gallerian. Tulliallan anser att detta inte är förenligt med domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), som avser förfång för *de äldre varumärkenas* särskiljningsförmåga. I detta avseende har Tulliallan hävdad att det renommé som varumärkena i de butiker som är belägna i gallerian åtnjuter var irrelevant för frågan i förevarande fall och tribunalen borde inte ha tagit hänsyn till det.

42. För det andra beaktade inte tribunalen den relevanta bevisning som hade ingetts till tribunalen och överklagandenämnden, som skulle ha varit tillräcklig för att uppfylla domstolens krav i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 76 och 77) och dom av den 14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 44).

43. Tulliallan anser att "Specifikationen sammanförande" av gallerians tjänster av äldre varumärken i själva verket liknar de varor som säljs av detaljhandlare som sammanförts i dessa gallerior, på grund av det nära ekonomiska sambandet mellan de tjänster som tillhandahålls av dem som tillhandhåller tjänster i gallerian och de produkter som säljs i gallerian. På grund av det goda renommé som de tidigare varumärkena åtnjuter i samband med tillhandahållandet av lyxvaror, i synnerhet juvelerarvaror, lädervaror och dofter, skulle dessutom genomsnittskonsumenten i detta fall anse att sådana varor som tillhandahålls av en tredje part tillhandahölls av eller med tillstånd av Tulliallan. Detta skulle oundvikligen urvattna de äldre varumärkena, eftersom det skulle minska Burlingtons exklusiva karaktär för genomsnittskonsumenten och i själva verket för den smalare gruppen av faktiska och potentiella kunder till Tulliallans "detaljhandlare". Tulliallan anser att de äldre varumärkena och de omtvistade varumärkena är så lika att det finns risk för förväxling och i sådana fall, analogt med den ståndpunkt som antagits i förhållande till "sambandet" i punkt 57 i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), bör ett konstaterande att det föreligger en "otillbörlig fördel" nödvändigtvis följa av ett konstaterande att varumärken är så lika att det finns risk för förväxling.

44. BF och EUIPO anser att talan inte kan bifallas på denna grund.

¹³ Dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L'Oréal/harmoniseringskontoret (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93) och dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 38, 76 och 77).

b) Bedömning

45. I artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att "... efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke ..., [får inte] det varumärke som ansökan om registrering avser ... registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".

46. För att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig måste tre villkor vara uppfyllda samtidigt.¹⁴ För det första ska de aktuella varumärkena vara identiska eller likna varandra. För det andra ska det äldre motstående varumärket vara känt. Det måste slutligen föreligga en risk för att användningen av det kännetecknen som ansökan om registrering som ett varumärke avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.¹⁵

47. När det gäller det första villkoret krävs för att artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig att kännetecknen liknar varandra i så hög grad att det föreligger en risk för att omsättningskretsen förväxlar dem. Att det föreligger en sådan risk för förväxling utgör däremot inte ett krav för att artikel 8.5 i samma förordning ska kunna tillämpas. Domstolen har i detta avseende i dom av den 10 december 2015, *El Corte Inglés/harmoniseringskontoret* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 42) slagit fast att det enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 endast krävs att likheten mellan kännetecknen kan medföra att omsättningskretsen förknippar de motstående kännetecknen med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, inte att omsättningskretsen förväxlar dem.

48. Tulliallan anser att tribunalen begick ett fel när den inte fann att omsättningskretsen skulle förknippa de äldre varumärkena med de omtvistade varumärkena.

49. Jag anser att Tulliallans påstående att tribunalen underlåtit att pröva om omsättningskretsen skulle förknippa de motstående kännetecknen med varandra är korrekt. Efter att ha konstaterat att det inte har bestritts att de äldre varumärkena åtnjuter renommé¹⁶ och att Tulliallan kunde åberopa skydd för det renommé som de äldre varumärkena avseende tjänster som omfattas av klass 35 åtnjuter,¹⁷ även de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria,¹⁸ erinrade tribunalen endast om rättspraxis avseende kravet på ett sådant samband, preciserade att överklagandenämnden i de angripna besluten hade funnit att det inte fanns något samband mellan de motstående varumärkena¹⁹ och prövade därefter om användningen av de sökta varumärkena hade kunnat dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, eller vara till förfång.

14 Dom av den 28 juni 2018, *EUIPO/Puma* (C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkt 54). Se även punkt 20 i de överklagade domarna.

15 Dom av den 16 januari 2018, *Starbucks/EUIPO – Nersesyan* (COFFEE ROCKS) (T-398/16, ej publicerad, EU:T:2018:4, punkt 75).

16 Se punkt 27 i de överklagade domarna, där det anges att "[d]et framgår dessutom av handlingarna i målet att [Tulliallans] äldre varumärken, som avser tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36, är kända av en betydande del av allmänheten inom den relevanta marknaden som namnet på en mycket välkänd galleria i Förenade kungariket, belägen i centrala London, med ett antal exklusiva butiker under sina valvbågar. Parterna har inte bestritt att [Tulliallans] äldre varumärken åtnjuter detta renommé, frågan som infiner sig i förevarande mål är i stället huruvida detta renommé faktiskt avser de tjänster som omfattas av klass 35 för vilka de äldre varumärkena registrerats, med följden att [Tulliallans] lagenligen kan tillerkännas skydd för detta renommé."

17 Se punkt 35 i de överklagade domarna

18 Se punkt 34 i de överklagade domarna.

19 Se punkt 36 i de överklagade domarna.

50. Jag instämmer visserligen i Tulliallans påstående att tribunalen över huvud taget inte har tagit ställning i²⁰ frågan om det föreligger ett samband. Eftersom fastställandet av ett samband mellan de motstående kännetecknen enbart är det första av de tre kumulativa villkor som måste vara uppfyllda enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, räcker avsaknaden av en sådan prövning i sig inte för att fastställa att tribunalen har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, förutsatt att ett av de andra två villkoren inte är uppfyllt.²¹ Eftersom det andra av de tre kumulativa villkoren avseende det renommé som de äldre varumärkena åtnjöt ansågs ha uppfyllts²² måste Tulliallans påstående att tribunalen gjorde en oriktig bedömning i punkterna 36–45 i de överklagade domarna då den konstaterade att Tulliallan inte hade ingett den bevisning som krävdes för att fastställa att användningen av det varumärke som ansökan avser skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé prövas.²³

51. När det gäller beviskraven i förhållande till artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 följer av fast rättspraxis att för att kunna åtnjuta det skydd som införs genom den bestämmelsen måste innehavaren av det äldre varumärket härvid inte styrka att varumärket faktiskt och aktuellt har utsatts för skadlig inverkan. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för en sådan skadlig inverkan i framtiden.²⁴

52. Jag anser inte att Tulliallan har visat att tribunalen i punkt 44 i de överklagade domarna krävde att det skulle styrkas att de äldre varumärkena faktiskt och aktuellt har utsatts för skadlig inverkan. Det framgår tydligt av den särskilda hänvisningen till kriterierna i punkt 43 i domen av den 14 november 2013, *Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret* (C-383/12 P, EU:C:2013:741), i punkt 44 i de överklagade domarna, att tribunalen endast krävde bevis för att det förelåg en allvarlig skaderisk.²⁵

53. När det gäller frågan om tribunalen har underlåtit att beakta och göra en korrekt bedömning av den bevisning som ingetts till den avseende åsidosättandet av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, måste det erinras om att tribunalen i punkt 27 i de överklagade domarna fann att Tulliallans äldre varumärken, som avser tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36, är kända av en betydande del av allmänheten inom den relevanta marknaden som namnet på en mycket välkänd galleria i Förenade

20 I det avseendet räcker det inte att hänvisa till rättspraxis på området utan att tillämpa denna rättspraxis på sakförhållandena och omständigheterna på de aktuella målen.

21 Villkoret att det för allmänheten finns ett samband är ett nödvändigt villkor enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 men räcker inte i sig. Se i detta hänseende dom av den 27 november 2008, *Intel Corporation* (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 31 och 32).

22 Se punkt 27 i de överklagade domarna. Jag konstaterar att Tulliallan har ifrågasatt tribunalens slutsatser om omfattningen av det renommé som dess äldre varumärken åtnjuter. Tulliallan anser, vad gäller dess renommé, att genomsnittskonsumenten på ett naturligt sätt skulle förknippa de äldre varumärkena för "Burlington" med tillhandahållandet av lyxvaror, särskilt sådana varor som juvelerarvaror, lädervaror och dofter, som utifrån de bevis som finns tillgängliga Burlington Arcade har ett särskilt renommé för, snarare än enbart, såsom tribunalen konstaterat i punkt 34 i de överklagade domarna, att dess renommé för shoppinggallerior omfattades av "detaljhandelstjänster" i den mening som avses i domen av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkerärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425).

23 I artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 nämns tre olika slags risker, nämligen risken för att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因ledning för det första skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra, skulle vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller för det tredje skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. I punkt 92 i dom av den 20 september 2017, *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15–P–C-676/15 P, EU:C:2017:702), slog domstolen fast att olika typer av risker för ett tidigare varumärke enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2007 ska bli föremål för en prövning där bedömningskriterierna inte nödvändigtvis sammanfaller. Bedömningen av huruvida det finns en risk för intrång genom förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska göras utifrån en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka detta varumärke är registrerat. Däremot ska bedömningen av huruvida det föreligger intrång genom att det dras otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé göras – i den mån det är den fördel som innehavaren av det yngre varumärket drar av det äldre varumärket som är förbjuden – med utgångspunkt i en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka registrering av det yngre varumärkets har sökts. Det bör noteras att Tulliallan har godtagit att tribunalens språk i de överklagade domarna visserligen fokuserar på otillbörlig fördel, men att den domstolen även prövade urvattning som är till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

24 Dom av den 10 maj 2012, *Rubinstein och L'Oréal/harmoniseringskontoret* (C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93 och där angiven rättspraxis).

25 Se även punkt 39 i de överklagade domarna.

kungariket, belägen i centrala London, med ett antal exklusiva butiker under sina valvbågar. Den fråga som uppkom var emellertid huruvida detta renommé avser de tjänster som omfattas av klass 35 för vilka de äldre varumärkena registrerats, med följderna att Tulliallan kunde tillerkännas skydd för detta renommé.

54. Tribunalen konstaterade i punkt 34 i de överklagade domarna att begreppet ”detaljhandelstjänst”, såsom det tolkats av domstolen i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), även omfattar de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria, såsom Tulliallans handelstjänster som tillhandahålls av dem som hyr butiker i gallerian.²⁶ Sätillvida kan Tulliallan dra slutsatsen att användningen av de varumärken som ansökan avser kunde dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

55. Som tribunalen mycket riktigt anmärkt i punkt 39 i de överklagade domarna krävs det emellertid att innehavaren av det äldre varumärket (eller varumärkena) styrker att en skada på detta (eller dessa) kan förutses. Liksom när det rör sig om frågan om det förekommer ett ”samband” mellan de aktuella varumärkena måste risken för skada vidare även prövas i ett helhetsperspektiv,²⁷ inklusive de faktorer som anges i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42).²⁸

56. Bland dessa faktorer kan nämnas, graden av likhet mellan de motstående varumärkena, arten av de varor och tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerat, inbegripet dels hur närliggande eller olikartade dessa varor eller tjänster är, dels omsättningskretsen, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller genom användning förvärvat särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket, och, förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten.²⁹

57. Det bör emellertid erinras om att i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), var det ord som det rörde sig om ett påhittat ord som för allmänheten var nära förbundet med klaganden i detta mål, nämligen Intel Corporation Inc. och med de datorer och de datorrelaterade varor och tjänster som företaget tillhandahöll. Däremot är ordet Burlington inte helt och hållet ett ovanligt ord i det engelska språket och har olika geografiska- och handelsbeteckningar i en rad olika engelskspråkiga länder.³⁰ Odet Burlington förekommer följaktligen i en rad olika städer och kommuner i både USA och Kanada. Burlington Road är en mycket välkänd gata i närheten av Dublin City Centre och ordet Burlington förekommer naturligtvis i namnet på andra välkända platser som ligger nära Tulliallans galleria i London, såsom Burlington Gardens och Burlington House.³¹

58. Det kan dock godtas att ordet Burlington är ett ord som är tillräckligt ovanligt för att ge omsättningskretsen uppfattningen att det kan finnas ett samband mellan de(t) äldre varumärket (varumärkena) och de(t) varumärke(n) som ansökan avser trots att en sådan grupp av personer inte eller i vart fall inte kan förväxla varumärkena.³²

26 Som jag har angett i punkt 94 och följande punkter i detta förslag till avgörande hyser jag allvarliga tvivel om att tribunalens slutsatser är korrekta. Eftersom Tulliallan inte tillräckligt har bestridit tribunalens slutsats och denna slutsats inte heller var föremål för ett anslutningsöverklagande av EUIPO eller av BF, måste den stå sig i förevarande överklagande.

27 Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 79) där domstolen uppmanade till en helhetsbedömning.

28 Dessa faktorer räcker inte för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 80).

29 Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 42, 79 och 80).

30 En enkel sökning på Internet visar att det finns ett antal detaljhandelsbutiker i USA med namnet Burlington. Jag har dessutom hittat en klinik i Paris, Frankrike som har ordet Burlington i sitt namn.

31 Dessa sakförhållanden tyder på att begreppet Burlington varken är unikt eller har ursprunglig särskiljningsförmåga.

32 Dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30). Det ska emellertid erinras om att slutsatsen att ett sådant samband föreligger inte drogs av tribunalen i dessa förfaranden.

59. Såsom domstolen noterade i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 69–71) och som jag redan har anfört i punkt 50 i detta förslag till avgörande räcker inte förekomsten av ett sådant samband i sig för att det ska anses finnas en risk för att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Såsom anförs i punkt 71 i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), förändrar inte den omständigheten att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena det faktum att innehavaren av det äldre varumärket måste styrka att varumärket utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång, eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden.

60. När det gäller denna väsentliga fråga instämmer jag i den slutsats som tribunalen dragit i punkterna 44 och 45 i de överklagade domarna att Tulliallan inte har visat att det föreligger en risk för skada. Jag kommer fram till denna slutsats av följande skäl.

61. För det första, såsom tribunalen konstaterade i punkt 45 i de överklagade domarna, var gallerians kommersiella attraktionskraft nära förbunden med de tjänster som tillhandahålls av dem som hyr de butiker som ligger i gallerian och inte enbart med namnet på gallerian.³³ Den noterade också att detta namn var kopplat till andra mycket välkända platser i närheten av gallerian såsom Burlington Gardens. Tvärtemot vad som var fallet i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655) där, för att upprepa vad som anförs ovan, ordet var påhittat och för allmänheten nära förbundet med det sökande företagens varor och tjänster, var ordet Burlington inte påhittat. Såsom jag för övrigt redan har påpekat förekommer det som ett Ortsnamn i Förenade kungariket, Irland, USA och Kanada och ordet används redan av en rad olika tillverkare och tjänsteleverantörer.

62. Tvärtemot vad Tulliallan har påstått anser jag inte att det är relevant att Burlington också motsvarade namnet på andra välkända platser i närheten av gallerian Burlington. En sådan faktor är relevant som en del av en övergripande bedömning och kan tyda på att de yngre varumärkena inte för tankarna till de äldre varumärkena snabbt och tydligt, och därvid minskar risken för att den aktuella eller framtida användningen av de yngre varumärkena drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.³⁴

63. För det andra, såsom tribunalen konstaterade i punkt 45 i de överklagade domarna, kan inte den omständigheten att en annan ekonomisk aktör kan tillåtas att använda ett varumärke som innehåller uttrycket "Burlington", för varor som liknar dem som säljs i Tulliallans galleria, som sådan ge upphov till en verklig risk för skada för det renommé som dess varumärken åtnjuter när gallerians kommersiella attraktionskraft är nära förbunden med det renommé och den ställning som de som hyr butiker i gallerian och de tjänster som de tillhandahåller har.³⁵ Det kan visserligen – såsom jag redan har påpekat – förhålla sig på så sätt att genomsnittskonsumenten när den ser ordet "Burlington" användas i samband med modeartiklar tillverkade av BF mycket väl kan göra en koppling till Tulliallans galleria i London. Det tycks emellertid osannolikt att denna omständighet i sig kan medföra en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka de äldre varumärkena var registrerade som beror på användningen av de yngre varumärkena.³⁶ Även om Tulliallans ärende skulle dras till sin spets finns det föga skäl att tro att till exempel en märkesmedveten konsument av varor av hög kvalitet som bor i London skulle avskräckas från att besöka Tulliallans galleria enbart av det skälet att de av en händelse funnit modeartiklar eller andra varor med namnet Burlington i andra detaljhandelsbutiker.

33 Tvärtemot vad som yrkats av Tulliallan anser jag därför att tribunalens bedömning av de faktiska omständigheterna inte är irrelevant.

34 Se analogt dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 67 och 68).

35 Tulliallan har hävdat att det renommé som varumärkena hos butikerna i gallerian åtnjuter var irrelevant för den aktuella frågan och tribunalen borde inte ha tagit hänsyn till det. Jag håller med om detta. Det bör dock betonas att tribunalen endast konstaterade – korrekt enligt min åsikt – att det som är viktigt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 är det äldre varumärket snarare än några andra främmande frågor eller sakförhållanden, såsom de varor och tjänster som de som hyr butiker i gallerian tillhandahåller.

36 Se dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).

64. Jag anser därför att detta argument ska underkännas.

2. Förfarandefel

65. Tulliallan har gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning i punkt 46 i de överklagade domarna när den slog fast att Tulliallan inte kan vinna framgång med sitt yrkande att de angripna besluten var behäftade med ett förfarandefel, då överklagandenämnden inte hade beaktat dess argument.

66. Det är tillräckligt att här konstatera att Tulliallan i huvudsak upprepar ett argument som den redan har anfört vid tribunalen, utan att ange den felaktiga rättstillämpning som domstolen gjorde i sitt svar på detta argument i punkt 46 i de överklagade domarna.

67. Enligt artikel 256.1 andra stycket FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol ska ett överklagande vara begränsat till rättsfrågor. Enligt artikel 169.2 i domstolens rättegångsregler ska genom åberopade grunder och argument avseende rättsliga omständigheter i ett överklagande det i detalj anges på vilka punkter som klaganden anser att tribunalens avgörande är felaktigt. Ett överklagande som inte innehåller något argument som specifikt syftar till att visa att det har skett en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen och som endast återger grunder och argument som redan har anförts vid tribunalen uppfyller följaktligen inte detta krav.³⁷

68. Av detta följer att det argumentet inte kan upptas till prövning.

69. Jag anser därför att domstolen ska delvis underkänna och delvis avvisa överklagandet såvitt avser den första grunden.

B. Den tredje grunden

1. Parternas argument

70. Tulliallan har genom den tredje grunden gjort gällande att tribunalen har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 beträffande risken för förväxling.

71. Tulliallan har påpekat att domstolen i punkt 48 i dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), konstaterade att kravet i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) att den som ansöker om registrering av ett varumärke för detaljhandelstjänster är skyldig att beskriva vilka varor eller varuslag som berördes av dessa tjänster inte är tillämpligt på varumärken som registrerats innan den domen i sistnämnda mål avkunnades. Tulliallan anser att domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), som grundar sig på rättssäkerhetsprincipen även ska tillämpas på beskrivningar som publicerats vid den tidpunkten då dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) meddelades, eller enbart ingetts, men utan begäran om ändring från

³⁷ Dom av den 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies m.fl./kommissionen (C-312/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:235, punkterna 31 och 35).

EUIPO³⁸ under den undersökningsperiod som följer sistnämnda dom. Tulliallan anser att det skulle strida mot rättssäkerhetsprincipen om de som ansökt om registrering vid den tidpunkten uppfyllt EUIPO:s krav avseende registrering av deras varumärken skulle påverkas av ett domstolsavgörande i efterhand som påverkade dessa rättigheter mellan ingivande och beviljande av ansökan.³⁹

72. Tulliallan har även gjort gällande att tribunalen under alla omständigheter gjorde en felaktig bedömning beträffande domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punkterna 48–51). Tulliallan anser att räckvidden av det målet är mycket begränsad, eftersom det avsåg detaljhandelstjänster och kraven för precisering av dessa tjänster. Det aktuella kravet gäller inte för registreringar av tjänster som tillhandahålls av gallerior. Tulliallan måste därför inte precisera de varor som berördes av de tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerian.

73. Tulliallan har också i andra hand gjort gällande att om domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) är tillämplig på dess äldre varumärken gjorde tribunalen en felaktig rättstillämpning när den fann att domen med nödvändighet uteslöt slutsatsen att det föreligger någon form för likhet som innebar risk för förväxling. Tulliallan anser att domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) inte medför en sådan begränsning. Den ger vägledning för en registreringsform som skulle underlätta bedömningen av om det föreligger någon registrering som innebar risk för förväxling. Den innebär inte att en innehavare av ett äldre varumärke hindras från att utnyttja skyddet i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 vid en senare registrering, med avseende på vilken det föreligger någon form för likhet som innebar risk för förväxling.

74. Tulliallan anser därför att tribunalen borde ha dragit slutsatsen att domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) inte uteslöt konstaterandet att det kunde föreligga någon registrering som innebar risk för förväxling i förevarande fall och att det var felaktigt av överklagandenämnden att dra den slutsatsen. Tribunalen borde därför ha gjort en bedömning av om respektive varumärke var lika oberoende av inverkan av domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) eller ha återförvisat ärendet till överklagandenämnden för att göra detta.

75. EUIPO anser att den grunden som baserar på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 är välgrundad med hänsyn till de tre äldre brittiska varumärkena mot bakgrund av domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750). EUIPO anser dock att denna grund saknar fog med hänsyn till det äldre EU-varumärket.

76. BF och EUIPO anser att talan inte kan bifallas på denna grund.

³⁸ Harmoniseringskontoret (som det hette då).

³⁹ Tulliallan har påpekat att ”betydelsen av [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] är att tre av varumärkena i förevarande mål [det brittiska varumärket nr] 2314342, [det brittiska varumärket nr] 2314343 och [det brittiska varumärket nr] 2330341 registrerades innan [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] meddelades, så att de under alla omständigheter inte omfattas av dess begäran enligt [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)]. Det fjärde varumärket [EU-figurärke nr 3618857] fullgjorde de frister som gäller under invändningsförfarande vid den tidpunkten då [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] meddelades och varumärket därefter registrerades den 16 oktober 2006. I enlighet med de policyskäl som ligger till grund för [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)], har det gjorts gällande att den korrekta tolkningen av [dom av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750)] är att [dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425)] inte heller är tillämplig på detta EU-varumärke”.

2. Bedömning

a) Tillämpningen av domen i målet *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte i tiden (ratione temporis)*

77. I artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ett varumärke inte ska kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder att det finns en risk för förväxling.

78. Det följer av fast rättspraxis att för att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 krävs det såväl att det sökta varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varumärket som att de varor eller tjänster som avses i ansökan om registrering är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket har registrerats.⁴⁰

79. Tribunalen erinrade i punkt 70 i de överklagade domarna om att det vad beträffar de detaljhandelstjänster som omfattas av klass 35 är nödvändigt att de varor som saluförs är noggrant specificerade. Eftersom Tulliallan inte har specificerat de varor som är föremål för de tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerian i enlighet med domen av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), konstaterade tribunalen att det inte var möjligt att fastställa att de tjänster som omfattas av de äldre varumärkena och de varor som omfattas av de sökta varumärkena liknar varandra och ogillade därmed talan såvitt avser dess grund som baserar på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och påståendet att det förelåg en risk för förväxling.

80. I punkterna 49 och 50 i dom av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) slog domstolen fast att det vid registreringen av ett varumärke som omfattar tjänster som tillhandahålls inom ramen för detaljhandeln inte är nödvändigt att konkret ange vilken eller vilka tjänster som avses. För att identifiera dessa räcker det snarare att använda allmänna uttryck såsom ”sammanställande av ett varusortiment för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se på och köpa varorna”. Domstolen betonade emellertid att sökanden av varumärket *måste precisera de varor eller varuslag som berörs av tjänsterna*. Av denna dom framgår klart att det krävs en precisering av varorna eller varuslagen och i motsats till vad Tulliallan har anfört inte enbart ska ske av praktiska skäl.⁴¹

81. Tillämpningen i tiden (*ratione temporis*) av domen av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425), begränsades i punkterna 45 och 46 i domen av den 11 oktober 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), där domstolen konstaterade att, för att iaktta principerna om rätts säkerhet och skydd för berättigade förväntningar, avser den rättspraxis som följer av punkterna 49 och 50 i domen av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) endast *ansökningar om registrering som EU-varumärken* och gäller inte omfattningen av det skydd av varumärken som registrerades vid tidpunkten för domens meddelande. Domstolen konstaterade därför att räckvidden av det skydd som följer av ett varumärke som registrerades innan dom av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) avkunnades inte påverkas av den rättspraxis som har sitt ursprung i den domen. Domen i fråga påverkar endast nya ansökningar om registrering av EU-varumärken.⁴²

82. Eftersom tre av de äldre varumärkena i detta fall, nämligen det brittiska varumärket nr 2314342, det brittiska varumärket nr 2314343 och det brittiska varumärket nr 2330341,⁴³ samtliga registrerades år 2003, det vill säga innan domen av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) meddelades, framgår det enligt min mening av domen av den

40 Dom av den 20 september 2017, *The Tea Board/EUIPO* (C-673/15 P–C-676/15 P, EU:C:2017:702, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

41 Enligt min mening avser punkt 51 i dom av den 7 juli 2005, *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte* (C-418/02, EU:C:2005:425) att förklara vad som är syftet med skyldigheten i fråga utan att på något sätt begränsa räckvidden av denna skyldighet.

42 Dom av den 11 oktober 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48). Se även analogt, dom av den 16 februari 2017, *Brandconcern/EUIPO och Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122, punkt 31).

43 Se ovan punkt 11.

11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750),⁴⁴ att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att i punkt 70 i de överklagade domarna slå fast att BF var skyldigt att precisera vilka varor eller vilka varuslag som berörs av detaljhandelstjänsterna som omfattas av klass 35. Dessutom gjorde tribunalen fel när den i punkt 71 i de överklagade domarna konstaterade att det i avsaknad av en precisering av berörda varor eller varuslag inte är möjligt att fastställa att de tjänster som omfattas av de äldre varumärkena och de varor som omfattas av det sökta varumärket liknar eller kompletterar varandra.

83. Jag anser därför att talan bör bifallas såvitt avser denna grund med avseende på det brittiska varumärket nr 2314342, det brittiska varumärket nr 2314343 och det brittiska varumärket nr 2330341.

84. Enligt artikel 61 i domstolens stadga ska domstolen, ”om överklagandet är välgrundat, upphäva tribunalens avgörande”. Domstolen kan själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande.

85. Enligt min mening är målet inte färdigt för avgörande av domstolen såvitt avser den tredje grunden. Därav följer att den tredje grunden i fråga om det brittiska varumärket 2314342, det brittiska varumärket nr 2314343 och det brittiska varumärket nr 2330341 ska återförvisas till tribunalen för avgörande. Tribunalen måste följaktligen i princip göra en ny bedömning av huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de tre äldre brittiska varumärkena i fråga och de varumärken som BF:s ansökan avser. Av handlingarna i målet framgår emellertid att överklagandenämndens beslut och de angripna besluten av processuella skäl enbart grundades på en prövning av det äldre EU-varumärket nr 3 618 857 som inte var underkastat kravet att det skulle läggas fram bevis för dess användning. Det verkar därför som om tribunalen kan behöva återförvisa ärendet till EUIPO. Det ankommer emellertid på tribunalen att avgöra detta.

86. Jag anser dock att eftersom EU-figurmärket nr 3618857 registrerades den 16 oktober 2006 – och därmed efter domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) – är avgörandet i domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), som undantagsvis⁴⁵ begränsade den tidsmässiga tillämpningen av den tidigare domen av bland annat rättssäkerhetsskäl, inte tillämpligt.

87. Medan det i artikel 48.1 i förordning nr 207/2009 föreskrivs att ett EU-varumärke inte får ändras, varken under registreringsperioden eller i samband med en förnyelse,⁴⁶ föreskrivs även i artikel 43.1 i den förordningen däremot att sökanden av varumärket *när som helst* kan *begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster*.⁴⁷ Genom att närmare precisera de varor eller varuslag som berörs av detaljhandelstjänsterna begränsar⁴⁸ en sökande av ett varumärke i själva verket i enlighet med artikel 43 omfattningen av dess varumärkesansökan.⁴⁹ Det var således möjligt för BF att ändra sin ansökan i förhållande till EU-figurmärket nr 3618857 efter det att dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) meddelats, även efter det att invändningsförfarandet i förhållande till den ansökan hade avslutats genom en precisering av de varor eller varuslag som berörs av de detaljhandelstjänster som omfattas av klass 35.

44 Som meddelades ungefär 2 månader före de överklagade domarna.

45 Se förslag till avgörande av generaladvokaten Wahl i målet EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:383, punkt 54).

46 Se även de begränsade undantag som medges i artikel 48.2 i förordning nr 207/2009, förutsatt att ändringen inte väsentligen ändrar varumärket så som det ursprungligen registrerats eller utökar förteckningen över varor eller tjänster (vad gäller sistnämnda förbehåll, se därvidlag artikel 43.2 i den förordningen).

47 I artikel 43.2 i förordning nr 207/2009 förbjuds uttryckligen en utökning av förteckningen över varor eller tjänster.

48 Eftersom det enligt min mening i själva verket skulle vara omöjligt att uppta alla kända varor eller till och med varuslag i en förteckning har alla förteckningar en begränsande verkan.

49 Se, analogt, förslag till avgörande av generaladvokaten Campos Sánchez-Bordona i målet Brandconcern/EUIPO (C-577/14 P, EU:C:2016:571, punkterna 67 och 68).

b) Tillämpning av domen i målet Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte på tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior med avseende på EU-figurmärket nr 3618857

88. Tulliallan anser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), eftersom detta mål specifikt gällde specifikationen av detaljhandelstjänster medan de äldre varumärkena som det rör sig om i de aktuella överklagandena avser tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior.

89. I detta avseende anger Tulliallan att den upprepar sina argument vid tribunalen som anförts den 22 mars 2016.

90. Jag anser att detta argument inte bör upptas till prövning, eftersom Tulliallan har åsidosatt artikel 169.2 i domstolens rättegångsregler. Tulliallan har inte angett just de punkter i de överklagade domarna som har bestritts. Det ska vidare erinras om att ett överklagande som inte innehåller något argument som särskilt syftar till att visa att det har skett en felaktig rättstillämpning i den överklagade domen och som endast återger grunder och argument som redan har anförts vid tribunalen inte uppfyller detta krav.⁵⁰

91. Tulliallan anser vidare eller i andra hand att domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), är begränsad till sin omfattning och att den inte kräver att varorna eller varuslagen specificeras när det gäller tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior.

92. Jag anser att detta påstående, som i själva verket endast avser EU-figurmärke nr 3618857,⁵¹ är verkningslöst och att Tulliallan inte kan vinna framgång med detta påstående.

93. I punkt 34 i de överklagade domarna konstaterade tribunalen att begreppet ”detaljhandelstjänst”, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), med beaktande av lydelsen av klass 35, även omfattar de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria.

94. Jag hyser emellertid allvarliga tvivel om huruvida tribunalens slutsats är korrekt.

95. I detta avseende bör noteras att domstolen i punkt 34 i dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) slog fast att ”syftet med detaljhandel är försäljning av varor till konsumenter. Denna handel inbegriper, förutom den rättsakt som försäljningen utgör, alla åtgärder som näringsidkaren tar till för att locka till att en sådan rättsakt kommer till stånd. Denna verksamhet inbegriper bland annat att välja ut det varusortiment som skall bjudas ut till försäljning och att erbjuda olika prestationer som är avsedda att få konsumenten att ingå nämnda rättsakt med handlaren i fråga, hellre än med en konkurrent”.⁵²

96. Det framgår klart av domstolens enhetliga tolkning⁵³ av ”detaljhandelstjänster” som omfattas av klass 35 att dessa tjänster emellertid inte kan tillämpas på tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior, eftersom den enhet som tillhandahåller dessa tjänster i själva verket inte handlar med varorna i fråga. Enheten i fråga tillhandahåller i stället tjänster till den som handlar med varorna

50 Dom av den 21 mars 2019, Eco-Bat Technologies m.fl./kommissionen (C-312/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:235, punkterna 31 och 35).

51 De tjänster som omfattas av klass 35 har följande beskrivning för det varumärket: ”Marknadsföring, reklam och annonsverksamhet och motsvarande informationstjänster, sammanförande, till andras fördel, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i en rad av butiker för allmänna handelsvaror”. Min kursivering.

52 Min kursivering.

53 Se dom av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 33).

som enligt min mening skiljer sig klart från detaljhandelstjänster som omfattas av klass 35 och som föreskrivs på ett annat ställe i en annan klass. Tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior kan följaktligen innefatta uthyrning av butiker som omfattas av klass 36 och tillhandahållande av reklam- och annonsverksamhet som omfattas av klass 35.

97. Trots mina tvivel i fråga om huruvida tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior ingår i begreppet detaljhandel som omfattas av klass 35, kan konstateras att Tulliallan själv inte tillräckligt har bestridit tribunalens avgörande i punkt 34 i de överklagade domarna i de aktuella överklagandena, och att varken EUIPO eller BF har ingett anslutningsöverklagande mot det avgörandet.

98. Eftersom Tulliallan inte på ett tillfredsställande sätt har överklagat tribunalens avgörande om att de tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerian omfattas av begreppet detaljhandel i klass 35,⁵⁴ anser jag att domstolen i förevarande mål inte kan upphäva tribunalens konstaterande i punkt 72 i de överklagade domarna, att kravet att precisera vilka varor eller varuslag som omfattas av detaljhandelstjänster som återfinns i punkt 50 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerärkte (C-418/02, EU:C:2005:425), även gäller för tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior. Det skulle vara orimligt att godta att tjänster som tillhandahålls av shoppinggallerior ingår i begreppet detaljhandelstjänster i klass 35, utan att kräva specificering av de varor eller varuslag som detaljhandelstjänsterna i klass 35 berör i enlighet med de tydliga villkoren i punkt 50 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkerärkte (C-418/02, EU:C:2005:425). Jag anser därför att domstolen inte kan dra slutsatsen att tribunalen gjorde en felaktig bedömning i punkt 71 i de överklagade domarna när den konstaterade att avsaknaden av en precisering inte gör det möjligt att fastställa att de tjänster som omfattas av det äldre varumärket, i förevarande fall EU-figurmärket nr 3618857 och de varor som omfattas av de sökta varumärkena, liknar varandra och att det följaktligen finns en risk för förväxling.

99. Jag anser därför att talan ska bifallas såvitt avser den tredje grunden vad gäller det brittiska varumärket nr 2314342, det brittiska varumärket nr 2314343 och det brittiska varumärket nr 2330341 och avvisas vad gäller EU-figurmarke nr 3618857.

V. Förslag till avgörande

100. Mot bakgrund av det ovan anförda föreslår jag att domstolen beslutar följande:

- talan ska vad avser den tredje grunden delvis underkännas och delvis avvisas,
- talan ska bifallas i förhållande till det brittiska varumärket nr 2314342, det brittiska varumärket nr 2314343 och det brittiska varumärket nr 2330341 och tribunalens dom av den 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, ej publicerad, EU:T:2017:872), Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871) och Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) ska följaktligen upphävas,
- talan ska ogillas på den tredje grunden vad gäller EU-figurmärket nr 3618857,
- målet ska återförvisas till tribunalen och
- domstolen ska förordna om att beslut om rättegångskostnaderna ska anstå.

⁵⁴ Se punkt 34 i den överklagade domen.