



## Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen)

den 4 mars 2020\*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Ord- och figurmärkena ’BURLINGTON’ – Invändning av innehavaren av de äldre ord- och figurmärkena ’BURLINGTON’ och ’BURLINGTON ARCADE’ – Artikel 8.1 b – Risk för förväxling – Niceöverenskommelsen – Klass 35 – Begreppet ’detaljhandelstjänster’ – Artikel 8.4 – Obehörigt bruk – Artikel 8.5 – Renommé – Bedömningskriterier – Likhet mellan de berörda varorna eller tjänsterna – Avslag på invändningen”

I de förenade målen C-155/18 P–C-158/18 P,

angående fyra överklaganden enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 22 februari 2018,

**Tulliallan Burlington Ltd**, Saint Helier (Jersey), företrätt av A. Norris, barrister,

sökande i målen C-155/18 P–C-158/18 P,

i vilket de andra parterna är:

**Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)**, företrädd av M. Fischer och D. Botis, båda i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

**Burlington Fashion GmbH**, Schmalleberg (Tyskland), företrätt av A. Parr, Rechtsanwältin,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden M. Vilaras samt domarna S. Rodin, D. Sváby, K. Jürimäe (referent) och N. Piçarra,

generaladvokat: G. Hogan,

justitiesekreterare: handläggaren M. Longar,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 10 april 2019,

och efter att den 26 juni 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

\* Rättegångsspråk: engelska.

följande

### Dom

- 1 Tulliallan Burlington Ltd har yrkat att domstolen ska upphäva Europeiska unionens tribunals dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ej publicerad, EU:T:2017:872), dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871), och dom av den 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) (nedan gemensamt kallade de överklagande domarna). Genom dessa domar ogillade tribunalen talan i dessa mål rörande ogiltigförklaring av fyra beslut som meddelats av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 11 januari 2016 (ärenden R 94/2014–4, R 2501/2013–4, R 2409/2013–4 och R 1635/2013–4) (nedan gemensamt kallade de omtvistade besluten), angående fyra invändningsförfaranden mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion GmbH.

### Tillämpliga bestämmelser

- 2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), ändrades genom rådets förordning (EG) nr 1891/2006 av den 18 december 2006 om gemenskapsvarumärken (EUT L 386, 2006, s. 14) (nedan kallad förordning nr 40/94).
- 3 Förordning nr 40/94, i dess ändrade lydelse, upphävdes och ersattes av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (kodifierad version) (EUT L 78, 2009, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Förordning nr 207/2009 ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Förordning nr 207/2009, i ändrad lydelse, har upphävts och ersatts, med verkan från den 1 oktober 2017, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1).
- 4 Med hänsyn till datumen för ingivandet av ansökningarna om registrering av de sökta varumärkena, det vill säga den 19 augusti 2008 för registreringarna nr 982020 och nr 982021, den 2 april 2009 för registrering nr 1007952 och den 8 september 2009 för registrering nr 1017273, vilka är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, ska förevarande mål avgöras dels med tillämpning av förfarandebestämmelserna i förordning nr 207/2009, dels med tillämpning av de materiella bestämmelserna i förordning nr 40/94 för registreringarna nr 982020, nr 982021 och nr 1007952 samt av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009 för registrering nr 1017273. De materiella bestämmelser i dessa två förordningar som är relevanta för förevarande tvist är i huvudsak identiska.
- 5 I artikel 8 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Relativa registreringshinder”, vars bestämmelser återges i artikel 8 i förordning nr 207/2009, föreskrevs följande:

”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.

...

4. Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken,

a) rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller,

b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får 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.”

6. Punkterna 1–3 i artikel 43 i förordning nr 40/94, som har rubriken ”Prövning av invändningen” – vilka återges i artikel 42 i förordning nr 207/2009 – har följande lydelse:

”1. Vid sin prövning av en invändning skall byrån vid behov anmoda parterna att inom viss tid och så ofta som det är nödvändigt avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som byrån upprättat.

2. På begäran av sökanden skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken gjort en invändning, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för invändningen, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås. Om det äldre gemenskapsvarumärket endast har använts för en del av de varor eller tjänster för vilka det registrerats, skall det vid prövning av invändningen anses vara registrerat endast för denna del av varorna eller tjänsterna.

3. Punkt 2 skall tillämpas när det gäller de äldre nationella varumärken som avses i artikel 8.2 a), varvid användningen i den medlemsstat i vilken det äldre nationella varumärket skyddas skall motsvara användning i gemenskapen.”

7. I artikel 44 i förordning nr 40/94, med rubriken ”Återkallelse, begränsning och ändring av ansökan”, vars bestämmelser återges i artikel 43 i förordning nr 207/2009, föreskrevs följande:

”1. Sökanden kan när som helst återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster. Om ansökan redan har offentliggjorts ska återkallelsen eller begränsningen också offentliggöras.

2. I andra avseenden kan en ansökan om gemenskapsvarumärke ändras på begäran av sökanden endast såvitt avser rättelse av sökandens namn och adress, språkliga fel, skrivfel eller andra uppenbara fel, förutsatt att sådan rättelse inte väsentligen ändrar varumärket eller utökar förteckningen över varor eller tjänster. När ändringarna påverkar återgivningen av varumärket eller förteckningen över varor eller tjänster och ändringarna sker efter offentliggörandet av ansökan, ska ansökan offentliggöras i sin ändrade lydelse.”

- 8 I artikel 63.2 i förordning nr 207/2009, som återfinns i avdelning VII, med rubriken ”Överklaganden”, föreskrivs följande:

”Vid prövningen av överklagandet ska överklagandenämnden vid behov anmoda parterna att inom viss tid avge yttrande över skrivelser från överklagandenämnden eller inlägga från annan part.”

- 9 I artikel 75 i förordning nr 207/2009 föreskrivs följande:

”[EUIPO:s] beslut ska innehålla beslutets grunder. Beslut får endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över.”

- 10 Artikel 76 i samma förordning har följande lydelse:

”1. Vid förfarande inför [EUIPO] ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. [EUIPO] behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

- 11 I artikel 151.1 och 151.2 i förordningen föreskrivs följande:

”1. En internationell registrering som designerar [Europeiska unionen] ska, från och med registreringsdagen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller från och med dagen för den påföljande designeringen av [unionen] enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, ha samma verkan som en ansökan om [EU-varumärke].

2. Om ingen underrättelse om vägrat skydd har lämnats enligt artikel 5.1 och 5.2 i Madridprotokollet eller om en sådan vägran har återkallats, ska den internationella registreringen av ett varumärke som designerar [unionen], från och med den dag som nämns i punkt 1, ha samma verkan som registreringen av ett varumärke som [EU-varumärke].”

- 12 I artikel 156.1–156.3 i samma förordning föreskrivs följande:

”1. Internationella registreringar som designerar [unionen] ska göras till föremål för invändning på samma sätt som offentliggjorda ansökningar om [EU-varumärken].

2. En anmälan om invändning ska registreras inom tre månader efter den sexmånadersperiod som följer på dagen för offentliggörandet enligt artikel 152.1. Invändningen ska inte anses som vederbörligen framställd förrän invändningsavgiften har betalats.

3. Vägrat skydd ska motsvara avslag på en ansökan om [EU-varumärke].”

- 13 Regel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 (EUT L 172, 2005, s. 4), har rubriken ”Dokumentation av invändningen”. I regel 19.1 föreskrivs följande:

”[EUIPO] skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer ...”

- 14 Regel 50.1 i den förordningen har följande lydelse:

”Såvida inte annat anges skall bestämmelserna om förfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas gälla för besvär förfaranden i tillämpliga delar.

...

Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel [76.2 i förordning nr 207/2009].”

- 15 Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), slöts på grundval av artikel 19 i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten, som undertecknades i Paris den 20 mars 1883, senast reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och ändrad den 28 september 1979 (Förenade nationernas traktatsamling, volym 828, nr 11851, s. 305), enligt vilken unionsländerna förbehåller sig rätten att separat träffa särskilda överenskommelser sinsemellan för skydd av den industriella äganderätten.

- 16 Klass 35 i den klassificering som därvid har fastställts upptar följande tjänster:

”Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.”

- 17 I den förklarande anmärkningen till denna klass anges följande:

”Klass 35 omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller organisationer vars främsta syfte är att:

1. ge hjälp vid drift eller ledning av affärsföretag, eller
2. ge hjälp vid skötsel av affärsåtaganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett industriellt eller kommersiellt företag,

och även tjänster som utförs av reklamföretag som huvudsakligen producerar information till allmänheten, tillkännagivanden eller meddelanden via olika distributionskanaler och för varor och tjänster av alla slag.

Denna klass omfattar särskilt:

- tjänster där man sammanställer ett varusortiment till förmån för andra (med undantag för transporter av varorna) så att kunder enkelt kan se och köpa varorna; sådana tjänster kan tillhandahållas via detaljhandel, partihandel, försäljningsautomater, postorderkataloger eller elektroniska medier, till exempel via webbplatser eller tvshoppingprogram;

- tjänster där man registrerar, återger, utarbetar, sammanställer eller systematiserar skriftliga uppgifter och även sammanställer matematiska eller statistiska data,
- reklambyråtjänster och tjänster som exempelvis distribution av tryckt reklammaterial (direkt eller per post) eller distribution av varuprover. Denna klass kan även omfatta reklam i samband med andra tjänster exempelvis banklåneverksamhet och radioreklam.

...”

### **Bakgrund till tvisten och de omtvistade besluten**

- 18 Bakgrunden till tvisten kan, såvitt framgår av de överklagade domarna, sammanfattas enligt följande.

19 Den 20 november 2008, den 13 augusti 2009 och den 12 november 2009 ingav intervenienten vid tribunalen, Burlington Fashion, ansökningar om skydd inom Europeiska unionen för följande internationella registreringar:

- internationell registrering nr 1017273 som designerar unionen och som ger skydd för nedan återgivna figurmärke:



- den internationella registreringen nr 1007952 som designerar unionen och som ger skydd för nedan återgivna figurmärke:



- den internationella registreringen nr 982021 som designerar unionen och som ger skydd för nedan återgivna figurmärke:



- den internationella registreringen nr W982020 som designerar unionen och som ger skydd för ordmärket BURLINGTON.



- 20 De varor för vilka skydd har sökts omfattas av klasserna 3, 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen och motsvarar följande beskrivning för respektive 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: "Juvelerarvaror, ur",
  - klass 18: "Läder och läderimitationer, det vill säga resväskor, väskor (ingående i denna klass); små lädervaror (ingående i denna klass), bland annat portmonnäer, plånböcker, nyckelfodral, paraplyer och parasoller", och
  - klass 25: "Fotbeklädnader, kläder, huvudbonader, bälten".
- 21 Den 12 augusti 2009, den 17 maj 2010 och den 16 augusti 2010, framställde Tulliallan Burlington, 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. Invändningen grundades bland annat på behovet av att skydda nedan angivna varumärken och äldre rättigheter som Tulliallan Burlington var innehavare av.
- Ordmärket BURLINGTON, som registrerats i Förenade kungariket under nr 2314342 den 5 december 2003 och som i vederbörlig ordning förnyats den 29 oktober 2012, för tjänster i följande klasser:
    - 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, för andras räkning, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i allmänna detaljhandelsbutiker", och
    - klass 36: "Uthyrning av butiker och kontor; hyrköp eller förvaltning av fastigheter; hyrköp av byggnader eller utrymme i eller mellan byggnader; fastighetsförvaltning; informationstjänster avseende uthyrning av butiker och kontor; fastighetstjänster; fondinvesteringar; värdepappersfonder".
  - Ordmärket BURLINGTON ARCADE, som registrerats i Förenade kungariket under nr 2314343 den 7 november 2003 och som i vederbörlig ordning förnyats den 29 oktober 2012, för tjänster i klasserna 35 och 36 i Niceöverenskommelsen samt för tjänster i klass 41 i denna överenskommelse som motsvarar följande beskrivning: "Underhållningstjänster; anordnande av tävlingar; anordnande 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; tillhandahållande av live-musik; tillhandahållande av live-musikuppträdanden; tillhandahållande av liveföreställningar".



- Nedanstående figurmärke, registrerat i Förenade kungariket den 7 november 2003 under nummer 2330341 och vederbörligen förnyat den 25 april 2013, avseende ovannämnda tjänster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41 i Niceöverenskommelsen:



- EU-figurmärket nr 3618857, som registrerades den 16 oktober 2006 och som efter ogiltighetsförfarande nr 8715 C är begränsat till tjänster som omfattas av klasserna 35, 36 och 41 i Niceöverenskommelsen:



- klass 35: ”marknadsföring, reklam och annonsverksamhet och motsvarande informationstjänster; sammanförande, för andras räkning, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att enkelt se och köpa dessa varor i allmänna detaljhandelsbutiker”,
- klass 36: ”uthyrning av butiker och kontor; hyrköp eller förvaltning av fastigheter; hyrköp av byggnader eller utrymme i eller mellan byggnader; fastighetsförvaltning; informationstjänster avseende uthyrning av butiker”, och
- klass 41: ”underhållningstjänster, tillhandahållande av liveunderhållning”.

22 Till stöd för invändningen åberopades artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009.

23 I beslut av den 10 juli, den 8 oktober, den 8 november och den 22 november 2013 prövade invändningsenheten invändningarna enbart på grundval av det äldre EU-varumärket nr 3618857 och biföll invändningarna för de omstridda varorna i klasserna 3, 14 och 18 samt förpliktade intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

- 24 Burlington Fashion överklagade invändningsenhetens beslut till EUIPO den 20 augusti, den 3 och den 11 december 2013 samt den 2 januari 2014 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.
- 25 Genom de omtvistade besluten upphävde EUIPO:s fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens beslut och avslog invändningarna.
- 26 I de omtvistade besluten fann fjärde överklagandenämnden, 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 i Niceöverenskommelsen, dock med undantag för tjänsten ”sammanförande, för andras räkning, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att enkelt se och köpa dessa varor i allmänna detaljhandelsbutiker”. Beträffande det registreringshinder som anges i artikel 8.4 i samma förordning fann överklagandenämnden, för det andra, att Tulliallan Burlington inte hade visat att villkoren var uppfyllda för att det skulle anses vara fråga om en vilseledande framställning och skada med avseende på omsättningskretsen. För det tredje ansåg överklagandenämnden, angående grunden med stöd av 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 ifrågakvarande varumärkena liknar varandra.

### **Målen vid tribunalen och de överklagade domarna**

- 27 Genom fyra ansökningar som inkom till tribunalens kansli den 23 mars 2016 överklagade Tulliallan Burlington de omtvistade besluten.
- 28 Till stöd för överklagandet åberopade Tulliallan Burlington tre grunder. Den första grunden avsåg ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, ett förfarandefel och ett åsidosättande av förfaranderegler. Den andra grunden avsåg ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten, ett åsidosättande av rätten att yttra sig och ett åsidosättande av artikel 8.4 i nyssnämnda förordning. Den tredje grunden avsåg ett åsidosättande av artikel 8.1 b i denna förordning.
- 29 I de överklagade domarna, vars domslut och motivering är identiska, underkände tribunalen Tulliallan Burlingtons samtliga grunder.
- 30 När det gäller den första grunden påpekade tribunalen i punkt 28 i de överklagade domarna att överklagandenämnden ansett att det beträffande detaljhandelstjänsten som omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen inte var styrkt att de äldre varumärkena åtnjöt renommé.
- 31 I punkt 33 i de överklagade domarna fann tribunalen att den tolkning som domstolen gjorde i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425) (nedan kallad domen i målet Praktiker), utgör hinder för EUIPO:s uppfattning att de tjänster som erbjuds inom ramen för en galleria huvudsakligen är begränsade till tjänster avseende uthyrning och förvaltning av fastigheter och att de kunder som dessa tjänster riktar sig till följaktligen består främst av personer som är intresserade av att hyra de butiker eller kontorslokaler som ligger i en galleria.
- 32 Tribunalen drog härav, i punkt 34 i de överklagade domarna, slutsatsen att begreppet ”detaljhandelstjänster”, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen i målet Praktiker, med hänsyn till ordalydelsen i klass 35 i Niceöverenskommelsen, även omfattar försäljningstjänster som erbjuds inom ramen för en galleria. I följande punkt i de överklagade domarna slog tribunalen fast att fjärde överklagandenämndens restriktiva tolkning av begreppet ”detaljhandelstjänster” var felaktig och att Tulliallan Burlington kunde åberopa skyddet för de äldre varumärkenas renommé med avseende på samtliga tjänster som omfattas av klass 35.

- 33 Efter att i punkterna 37–42 i de överklagade domarna ha erinrat om domstolens praxis avseende det skydd för kända varumärken som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, fann tribunalen, i punkt 43 i de överklagade domarna, att Tulliallan Burlington i förevarande fall inte hade lagt fram samstämmiga uppgifter vid fjärde överklagandenämnden eller vid tribunalen som gjorde det möjligt att dra slutsatsen att användningen av de sökta varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. I de följande punkterna i de överklagade domarna påpekar tribunalen att även om Tulliallan Burlington har understrukit att dess äldre varumärken är ”nästan unika”, har Tulliallan Burlington inte anfört några specifika omständigheter till stöd för att användningen av de sökta varumärkena skulle minska attraktionskraften hos de äldre varumärkena.
- 34 Vad gäller det påstådda förfarandefel som de omtvistade besluten påstås vara behäftade med, påpekade tribunalen, i punkt 46 i de överklagade domarna, att EUIPO:s instanser i vederbörlig ordning hade beaktat Tulliallan Burlingtons synpunkter. Tribunalen underkände därför invändningen såsom ogrundad.
- 35 Vad gäller den andra grunden underkände tribunalen inledningsvis Tulliallan Burlingtons argument avseende åsidosättande av motiveringsskyldigheten och åsidosättande av rätten att yttra sig. I punkt 53 i de överklagade domarna fann tribunalen närmare bestämt att Tulliallan Burlington hade haft möjlighet att yttra sig över de villkor som anges i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
- 36 Tribunalen fann i detta avseende, i punkterna 54 och 55 i de överklagade domarna, att även om Tulliallan Burlington vid fjärde överklagandenämnden inte utvecklat den invändning som bolaget självt hade åberopat under invändningsförfarandet, det vill säga åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, kunde överklagandenämnden inte klandras för att inte ha begärt kompletterande synpunkter från parterna i detta avseende.
- 37 Därefter konstaterade tribunalen, efter att i punkterna 56–58 i de överklagade domarna ha erinrat om rättspraxis avseende villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och rättspraxis avseende bevisbördan, att Tulliallan Burlington inte hade inkommit med de uppgifter om de faktiska eller rättsliga omständigheterna som var nödvändiga för att styrka att villkoren för att tillämpa denna bestämmelse var vederbörligen uppfyllda. Tulliallan Burlington hade vid fjärde överklagandenämnden endast hävdat att bolaget vidhöll de argument som framförts vid invändningsenheten.
- 38 Tribunalen underkände således den andra grunden med motiveringen att fjärde överklagandenämnden hade gjort en riktig bedömning när den fann att Tulliallan Burlington inte hade visat att villkoren för att inleda förfaranden om renommésnyltning var vederbörligen uppfyllda.
- 39 När det gäller den tredje grunden fann tribunalen, efter att ha erinrat om rättspraxis avseende risken för förväxling, i punkterna 66–68 i de överklagade domarna, att fjärde överklagandenämnden hade gjort en riktig bedömning när den fann att de varor som avsågs med de sökta varumärkena inte var av liknande slag som de tjänster som de äldre varumärkena avsåg och som omfattas av klasserna 35 och 36 i Niceöverenskommelsen. Vad närmare bestämt gäller klass 35 erinrade tribunalen, i punkt 70 i de överklagade domarna, om att unionsdomstolen slagit fast att det för detaljhandelstjänster är nödvändigt att de varor som utbjuds till försäljning är noggrant specificerade. Tribunalen hänvisade i detta avseende till domen i målet Praktiker (punkt 50) och till dom av den 24 september 2008, Oakley/harmoniseringskontoret – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, punkt 44).
- 40 Eftersom det inte angavs vilka varor som kunde säljas i de olika butiker som finns i en galleria som gallerian Burlington Arcade, var det enligt tribunalen inte möjligt att fastställa om de tjänster som omfattas av de äldre varumärkena och de varor som omfattas av de sökta varumärkena är av liknande slag eller om de kompletterade varandra. Av detta drog tribunalen, i punkt 72 i de överklagade domarna, slutsatsen att Tulliallan Burlingtons argument, att det inte är nödvändigt att precisera de

berörda varorna, eftersom begreppet ”detaljhandelstjänster”, såsom det tolkats av domstolen i punkt 34 i domen i målet Praktiker, med hänsyn till ordalydelsen i klass 35 i Niceöverenskommelsen omfattar de försäljningstjänster som erbjuds inom ramen för en galleria.

- 41 Tribunalen fann, i punkt 74 i de överklagade domarna, att ett av de nödvändiga villkoren som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllt och att den tredje grunden skulle underkännas. Talan skulle därmed ogillas i sin helhet i samtliga mål.

### **Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden**

- 42 Tulli Allan Burlington har yrkat att domstolen ska
- upphäva de överklagade domarna i den del överklagandena av de omtvistade besluten ogillades,
  - ogiltigförklara de omtvistade besluten eller, i andra hand, återförvisa målen till tribunalen för avgörande i enlighet med domstolens dom, och
  - förplikta EUIPO och Burlington Fashion att ersätta rättegångskostnaderna.
- 43 EUIPO har yrkat att domstolen ska
- upphäva de överklagade domarna i den del tribunalen ogillade talan i de mål som grundades på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och de tre äldre brittiska varumärkena nr 2314342, 2314343 och 2330341,
  - ogilla överklagandena i övrigt, och
  - förplikta vardera parten att bära sina rättegångskostnader.
- 44 Burlington Fashion har yrkat att domstolen ska
- ogilla överklagandena i deras helhet,
  - förplikta Tulli Allan Burlington att ersätta de rättegångskostnader och utgifter som Burlington Fashion har haft vid domstolen, tribunalen och i förfarandena vid fjärde överklagandenämnden.
- 45 Domstolens ordförande beslutade den 12 juni 2018 att förena målen vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet samt domen.

### **Prövning av överklagandena**

- 46 Tulli Allan Burlington har till stöd för sina överklaganden åberopat tre grunder som är identiska i de fyra aktuella målen. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.4 i denna förordning och den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i samma förordning.

## *Den första grunden*

### *Parternas argument*

- 47 Tulli Allan Burlington har i den första grunden gjort gällande ett åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 såvitt avser invändningen grundad på skadlig inverkan på ett äldre varumärkes renommé.
- 48 Denna grund består av tre delar.
- 49 I den första grundens första del har Tulli Allan Burlington gjort gällande att tribunalen, med hänsyn till bevisningen avseende arten och omfattningen av detta renommé, borde ha slagit fast, på grundval av en helhetsbedömning 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) att omsättningskretsen skulle kunna få uppfattningen att det finns ett samband mellan de äldre varumärkena och de sökta varumärkena.
- 50 Tjänster som erbjuds inom ramen för en galleria kräver nämligen en interaktion med slutkonsumenterna av de varor som säljs i butikerna. Detaljhandlarna i gallerian och deras varor kommer att vinna prestige på grund av att de associeras med gallerian Burlington Arcade och konsumenterna förknippar de äldre varumärkena med tillhandahållandet av lyxartiklar, såsom bland annat smycken, lädervaror och parfymer.
- 51 I stället för att konstatera att det finns ett samband mellan de äldre varumärkena och de sökta varumärkena, borde tribunalen ha undersökt den skada som åsamkats särskiljningsförmågan och den otillbörliga fördel som dragits av denna särskiljningsförmåga.
- 52 Tulli Allan Burlington har i den första grundens andra del, som avser urvattning av särskiljningsförmågan och den otillbörliga fördel som dragits av denna särskiljningsförmåga, gjort gällande att tribunalen, i punkterna 36–44 i de överklagade domarna, fann att Tulli Allan Burlington inte hade styrkt att särskiljningsförmågan hade urvattnats eller att en sådan fördel dragits mot bakgrund av de kriterier som fastställts i angiven rättspraxis.
- 53 Tribunalens tillvägagångssätt i punkterna 44 och 45 i de överklagade domarna är – felaktigt – strängare än vad som krävs enligt rättspraxis. Tribunalen beaktade således renomméet hos varumärkena för de butiker som finns i gallerian, trots att detta saknar relevans. Tribunalen beaktade på samma sätt den omständigheten att ordet "Burlington" även var namnet på andra mycket kända platser, trots att den inte förfogade över några bevis rörande dessa platser eventuella renommé, vilket ledde till att den uppställde ett beviskrav som var omöjligt att uppnå. Tribunalen följde således inte domstolens tillvägagångssätt i dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
- 54 Tribunalen beaktade således inte den relevanta bevisning som ingetts vid denna instans och som även åberopades vid fjärde överklagandenämnden, vilken var tillräcklig enligt domstolens praxis (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 43).
- 55 I den första grundens tredje del har Tulli Allan Burlington vid domstolen upprepat en av de grunder som bolaget åberopat till stöd för sina yrkanden om ogiltigförklaring av de omtvistade besluten, enligt vilken fjärde överklagandenämnden, och därefter tribunalen, inte beaktade de argument som hade anförts vid den.
- 56 Burlington Fashion har yrkat att den första grunden ska ogillas i sin helhet.



- 57 Vad gäller den första grundens två första delar anser motparten att Tulliallan Burlington inte har förklarat varför det föreligger en risk för otillbörlig fördel eller förfång när det gäller varorna i klasserna 3, 14 och 18 i Niceöverenskommelsen. För det första kan det inte anses att de äldre varumärkena är unika, eftersom Burlington Fashion sedan länge även har använt ett identiskt eller liknande kännetecken i samband med ett antal olika varor. För det andra har Tulliallan Burlington inte lagt fram någon bevisning avseende sambandet mellan de kännetecken som skyddas av de äldre varumärkena och gallerian Burlington Arcade.
- 58 Tribunalen kan inte heller kritiseras för att ha ålagt Tulliallan Burlington en högre bevisstandard än den som följer av rättspraxis. Enligt denna rättspraxis ska invändaren visa att två självständiga villkor är uppfyllda, nämligen dels att det kända varumärkets profil och identitet ska vara spridda ur omsättningskretsens synvinkel, dels att omsättningskretsens ekonomiska beteende förändras. Tribunalen gjorde emellertid en riktig bedömning när den i punkt 43 i de överklagade domarna slog fast att Tulliallan Burlington inte hade lagt fram tillräcklig bevisning för att styrka att dessa villkor var uppfyllda.
- 59 EUIPO anser att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser någon del av den första grunden.
- 60 När det gäller den första delen av denna grund har EUIPO gjort gällande att tribunalen uttryckligen hänvisade till relevant rättspraxis avseende bedömningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena. Med hänvisning till domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), fann tribunalen vidare att den omständigheten att ett äldre varumärke åtnjuter stort renommé inte räcker för att styrka att användningen av det sökta varumärket drar eller riskerar att dra otillbörlig fördel av, eller skulle kunna vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Tribunalen framhöll med rätta att det fortfarande ankommer på innehavaren av varumärket att visa att det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster som innehavaren av det äldre varumärket erbjuder har kunnat eller skulle kunna förändras till följd av användningen av det sökta varumärket.
- 61 Vad gäller den första grundens andra del anser EUIPO att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den slog fast att Tulliallan Burlington inte hade lagt fram tillräcklig bevisning för att styrka en sådan risk och att de beviskrav som tribunalen uppställt inte är för höga, eftersom tribunalen strikt följde domstolens praxis.

#### *Domstolens bedömning*

- 62 Tulliallan Burlington har i den första grundens första del gjort gällande att tribunalen i de överklagade domarna underlät att pröva huruvida det fanns ett samband mellan de äldre varumärkena, som den ansåg vara kända, och de sökta varumärkena, trots att förekomsten av ett sådant samband är en nödvändig förutsättning för att det ska anses föreligga intrång i de äldre varumärkena enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 63 Domstolen har i domen av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 30 och där angiven rättspraxis), slagit fast att de intrång i kända varumärken som avses i artikel 8.5 i förordningen, när de äger rum, är följderna av ett visst mått av likhet mellan de äldre och de yngre varumärkena, som medför att omsättningskretsen förknippar dessa varumärken med varandra, det vill säga omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem.
- 64 Om omsättningskretsen inte får uppfattningen att det finns något sådant samband, kan användningen av det yngre varumärket inte dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 31).



- 65 Domstolen har emellertid preciserat att ett sådant samband inte i sig är tillräckligt för att slå fast att det föreligger något av de intrång som avses i artikel 8.5 i nämnda förordning. Att det föreligger sådana intrång utgör det särskilda villkoret för det skydd som kända varumärken åtnjuter enligt denna bestämmelse (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 32).
- 66 Tillämpningen av denna bestämmelse förutsätter att tre villkor är uppfyllda, nämligen, för det första, att det finns ett samband mellan de äldre varumärkena och de sökta varumärkena, för det andra, att det äldre varumärke som åberopats till stöd för invändningen är känt och, för det tredje, att det finns risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Eftersom dessa tre villkor är kumulativa, är det tillräckligt att ett av dem inte är uppfyllt för att bestämmelsen inte ska vara tillämplig.
- 67 I förevarande fall konstaterade tribunalen i punkt 35 i de överklagade domarna, i samband med sin bedömning enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, att Tulliallan Burlington kunde åberopa skyddet för de äldre varumärkenas renommé med avseende på de tjänster som omfattades av registreringarna i klass 35 i Niceöverenskommelsen. Tribunalen påpekade därefter, i punkt 36 i dessa domar, att fjärde överklagandenämnden i de omtvistade besluten hade funnit att det inte fanns något samband mellan de motstående varumärkena och att Tulliallan Burlington inte hade styrkt att användningen av de sökta varumärkena hade gjort det möjligt att dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Tribunalen gjorde emellertid ingen bedömning av huruvida det fanns ett samband mellan de motstående varumärkena, utan gick direkt till en bedömning av det tredje villkoret i denna artikel, det vill säga villkoret avseende olika risker för intrång.
- 68 Efter att i punkterna 37–42 i de överklagade domarna ha erinrat om domstolens praxis avseende artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, nöjde sig tribunalen med att i punkterna 43–45 i de överklagade domarna godkänna de omtvistade besluten genom att i huvudsak slå fast att den bevisning som Tulliallan Burlington förebringat inte var tillräcklig för att styrka att användningen av de sökta varumärkena skulle minska attraktionskraften hos de äldre varumärkena.
- 69 Såsom det har erinrats om i punkt 66 i förevarande dom krävs det att tre kumulativa villkor är uppfyllda för att artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig, vilket innebär att det räcker att ett av villkoren inte är uppfyllt för att denna bestämmelse inte ska vara tillämplig.
- 70 Härav följer att tribunalen i de överklagade domarna, utan att göra sig skyldig till felaktig rättstillämpning, först kunde pröva huruvida det – med utgångspunkt i antagandet att konsumenterna kommer att uppfatta ett samband mellan de sökta varumärkena och de äldre varumärkena – finns en risk för att användningen av de sökta varumärkena drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Genom att konstatera att det inte förelåg någon sådan risk innebar det att det inte längre var nödvändigt att undersöka huruvida den premiss som låg till grund för tribunalens bedömning var riktig, det vill säga huruvida det fanns ett samband mellan de äldre varumärkena och de sökta varumärkena.
- 71 Överklagandet kan följaktligen inte bifallas på den första grundens första del.
- 72 I den första grundens andra del har Tulliallan Burlington i huvudsak gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid bedömningen av huruvida det förelåg en risk för att användningen av de sökta varumärkena utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.

- 73 Domstolen erinrar om att sådana intrång som artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 avser att skydda kända varumärken mot är, för det första, intrång som innebär förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra, intrång som innebär förfång för varumärkets renommé och, för det tredje, intrång som innebär att en otillbörlig fördel erhålls till följd av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 27).
- 74 Det räcker med ett av dessa slags intrång för att bestämmelsen ska vara tillämplig (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 28).
- 75 Även om innehavaren av det äldre varumärket inte måste styrka att varumärket har utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, måste innehavaren emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).
- 76 Vid prövningen av huruvida något av de intrång som avses i nämnda bestämmelse föreligger eller huruvida det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland hur känt det äldre varumärket är, vilken särskiljningsförmåga det har, de motstående varumärkenas likhetsgrad samt de berörda varornas och tjänsternas art och hur närliggande de är (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 68).
- 77 Såvitt avser förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, även kallat urvattning, utsuddning eller uttunning, uppkommer sådant förfång när det äldre varumärkets förmåga att utvisa att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och används härrör från varumärkesinnehavaren försvagas till följd av att användningen av det yngre varumärket medför en upplösning av det äldre varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Så är fallet bland annat när det äldre varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 29).
- 78 Domstolen har vidare preciserat att det, för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller kan vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 77).
- 79 I förevarande fall konstaterade tribunalen, i punkt 43 i de överklagade domarna, att klaganden varken vid överklagandenämnden eller vid tribunalen hade lagt fram sammanhängande uppgifter som gjorde det möjligt att dra slutsatsen att användningen av de sökta varumärkena ”drar otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé” och hänvisade således till endast en av de tre typer av förfång som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 80 Tribunalen motiverade detta konstaterande i punkt 44 i de överklagade domarna med att klaganden inte hade ”lagt fram någon bevisning till stöd för att användningen av det sökta varumärket skulle minska attraktionskraften hos [klagandens] äldre varumärken”.
- 81 Tribunalens tvetydiga hänvisning till en eventuell minskad ”attraktionskraft” hos de äldre varumärkena är inte av sådan art att det med säkerhet bekräftas att tribunalen faktiskt bedömde huruvida det förelåg en risk för förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Konstaterandet att det inte föreligger någon risk för en

sådan minskning kan under alla omständigheter inte visa att det inte föreligger någon risk för att otillbörlig fördel dras av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i samma bestämmelse.

- 82 I punkt 45 i de överklagade domarna tillade tribunalen att ”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 den galleria i London som klaganden äger, kan inte som sådan påverka gallerians kommersiella attraktionskraft för genomsnittskonsumenten”.
- 83 Tribunalens konstaterande, om det antas vara riktigt, hänför sig emellertid inte direkt till någon av de tre typer av intrång som avses i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009. Dessa avser inte ”den kommersiella attraktionskraften” hos en plats som utpekats av ett äldre varumärke, utan risken för att användningen av det sökta varumärket utan skäl原因 drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 84 Av det ovan anförda följer att tribunalen inte bedömde den bevisning som Tulliallan Burlington hade åberopat till stöd för invändningen grundad på artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 mot bakgrund av de kriterier som föreskrivs i denna bestämmelse och följaktligen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning.
- 85 Det finns således fog för den första grundens andra del. Talan ska följaktligen bifallas på denna grund, utan att det är nödvändigt att pröva den första grundens tredje del.

### ***Den andra grunden***

#### *Parternas argument*

- 86 Den andra grunden som åberopats till stöd för överklagandena består av två delar. Den första delgrunden avser åsidosättande av rätten att yttra sig och den andra delgrunden avser åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 om förfarandet på grund av renommésnyltning.
- 87 Vad gäller den andra grundens första del har Tulliallan Burlington anført att invändningsenheten bedömde giltigheten av de sökta varumärkena enbart på grundval av det äldre EU-varumärket och mot bakgrund av artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 88 Tulliallan Burlington, som även hade anført grunder för invändning med stöd av artikel 8.1 och 4 i denna förordning, vidhöll samtliga grunder för invändning vid fjärde överklagandenämnden. I sin skrivelse av den 28 september 2015 uttryckte överklagandenämnden sin avsikt att pröva ärendena även på grundval av det äldre brittiska varumärket nr 2314343 och uppmanade parterna att yttra sig angående detta varumärke, men utan att ange de övriga grunderna för granskning eller bereda parterna tillfälle att yttra sig över någon annan grund.
- 89 Tulliallan Burlington har således kritiserat tribunalen för att den inte fann att fjärde överklagandenämnden borde ha berett parterna tillfälle att yttra sig angående artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. I punkt 54 i de överklagade domarna slog tribunalen fast att fjärde överklagandenämnden inte var skyldig att begära kompletterande synpunkter från parterna, vilket klaganden anser strider mot rätten att yttra sig, såvida den inte endast prövade frågan om artikel 8.5 i denna förordning.

- 90 I den andra grundens andra del har Tulliallan Burlington kritiserat tribunalen för att den i punkt 62 i de överklagade domarna slog fast att bolaget inte hade styrkt att villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda. Klaganden har närmare bestämt gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning i sina slutsatser med hänsyn till den bevisning som fjärde överklagandenämnden förfogade över avseende de äldre varumärkenas renommé.
- 91 EUIPO och Burlington Fashion har gjort gällande att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

#### *Domstolens bedömning*

- 92 I den andra grundens första del har Tulliallan Burlington gjort gällande att tribunalen åsidosatte bolagets rätt att yttra sig genom att inte slå fast att fjärde överklagandenämnden borde ha berett parterna tillfälle att yttra sig angående artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, eftersom den avsåg att behandla denna fråga, till skillnad från invändningsenheten vid EUIPO.
- 93 Enligt artikel 75 i förordning nr 207/2009 får besluten från EUIPO endast grunda sig på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Denna bestämmelse föreskriver en rätt för parterna att yttra sig i förfarandet vid EUIPO.
- 94 Denna rätt omfattar samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut, men inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande (beslut av den 8 september 2015, DTL Corporación/harmoniseringskontoret, C-62/15 P, ej publicerat, EU:C:2015:568, punkt 45). Denna rättighet innebär emellertid inte något krav på att överklagandenämnden, innan den antar sitt slutliga beslut angående bedömningen av de omständigheter som en part har anfört, bereder parten en ny möjlighet att yttra sig över nämnda omständigheter (se dom av den 19 januari 2012, harmoniseringskontoret/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punkt 53 och där angiven rättspraxis). En part som själv har åberopat de faktiska omständigheterna och bevisningen i fråga har hypotetiskt sett haft alla möjligheter att i samband med åberopandet redogöra för den eventuella relevans som dessa omständigheter har för utgången i målet (beslut av den 4 mars 2010, Kaul/harmoniseringskontoret, C-193/09 P, ej publicerat, EU:C:2010:121, punkt 66).
- 95 I förevarande fall har Tulliallan Burlington självt, som en av grunderna för sina invändningar, åberopat artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och har i detta avseende kunnat anföra de argument och den bevisning som bolaget ansåg vara relevanta.
- 96 Tribunalen påpekade nämligen i punkt 53 i de överklagade domarna att det framgick av handlingarna i det aktuella målet att Tulliallan Burlington under hela förfarandet vid EUIPO:s instanser hade haft möjlighet att yttra sig. Tulliallan Burlington har inte bestritt detta påstående och har själv i sina överklaganden medgett att bolaget i sitt yttrande av den 20 februari 2014 till fjärde överklagandenämnden hade gjort gällande att det vidhöll alla grunder för invändning, inbegripet det skäl som grundades på artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
- 97 Såsom domstolen påpekade i sin dom av den 13 mars 2007, harmoniseringskontoret/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punkt 57), ska överklagandenämnden, för övrigt till följd av överklagandet, göra en ny, fullständig prövning av invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna. Härav följer att överklagandenämnden i förevarande fall var skyldig att göra en ny prövning av samtliga grunder för invändning som Tulliallan Burlington åberopat, däribland den grund som avser artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Klaganden kunde därför, i sitt yttrande till överklagandenämnden, framföra alla ytterligare argument som den ansåg vara relevanta med avseende på denna grund för invändningen, utan att det var nödvändigt att överklagandenämnden särskilt anmodade bolaget att göra det.

- 98 Tribunalen gjorde således en riktig bedömning när den slog fast att fjärde överklagandenämnden inte kunde klandras för att inte ha begärt kompletterande synpunkter från parterna i detta avseende.
- 99 Den andra grundens första del ska således underkännas.
- 100 I den andra grundens andra del har Tulli Allan Burlington gjort gällande att tribunalen gjorde en oriktig bedömning av den bevisning som bolaget förebringat till stöd för invändningen som grundar sig på artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
- 101 Enligt domstolens fasta praxis följer det av artikel 256.1 andra stycket FEUF och artikel 58 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol att ett överklagande endast kan avse rättsfrågor. Tribunalen är således ensam behörig att fastställa och bedöma de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av dessa omständigheter och bevisningen utgör således inte, under förutsättning att de inte har missuppfattats, en rättsfråga som i sig kan prövas i ett mål om överklagande vid domstolen (dom av den 13 november 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 47).
- 102 En sådan missuppfattning ska för övrigt uppenbart framgå av handlingarna i målet, utan att det är nödvändigt att göra en ny bedömning av de faktiska omständigheterna och av bevisningen. Det ankommer på klaganden att exakt ange vilka omständigheter som tribunalen har missuppfattat och visa de bedömningsfel som klaganden anser har orsakat denna missuppfattning (dom av den 13 november 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, ej publicerad, EU:C:2019:961, punkt 48).
- 103 Tulli Allan Burlington har i huvudsak anfört att om tribunalen hade beaktat den bevisning som lagts fram på det sätt som Tulli Allan Burlington förespråkar, borde den ha dragit slutsatsen att renommésnyltning var styrkt. Domstolen konstaterar att Tulli Allan Burlington därigenom endast har kritiserat den bedömning av de faktiska omständigheterna som gjorts i de överklagade domarna och att bolaget inte har anfört någon omständighet som visar att tribunalen har missuppfattat de faktiska omständigheterna eller bevisningen.
- 104 Den andra grundens andra del kan följaktligen inte upptas till prövning.
- 105 Mot bakgrund av det ovan anförda kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden, eftersom den i vissa delar inte kan leda till bifall av överklagandet och i övriga delar inte kan tas upp till sakprövning.

### ***Den tredje grunden***

#### *Parternas argument*

- 106 Den tredje grunden som åberopats till stöd för överklagandena avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Denna grund består av fyra delar.
- 107 I den tredje grundens första del har Tulli Allan Burlington gjort gällande att domstolen i domen av den 11 oktober 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 48), slog fast att det krav som följer av domen i målet *Praktiker*, nämligen att den som ansöker om ett varumärke för detaljhandelstjänster ska ange vilket slags varor dessa tjänster avser, inte var tillämpligt på varumärken som hade registrerats före denna dom. Klaganden har vidare gjort gällande att den rättspraxis som följer av domen av den 11 oktober 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), i enlighet med rättssäkerhetsprincipen även ska tillämpas på varumärkesansökningar som hade offentliggjorts den dag



- då domen i målet Praktiker meddelades och på ansökningar som redan hade ingetts utan att EUIPO utfärdat någon ändringsbegäran. Domen i målet Praktiker är således inte tillämplig på något av de äldre varumärkena, tvärtemot vad tribunalen slog fast i de överklagade domarna.
- 108 I den tredje grundens andra del har Tulliallan Burlington hävdad att tribunalen under alla omständigheter gjorde en oriktig bedömning av domen i målet Praktiker. Räckvidden av denna dom är mycket begränsad, eftersom den endast avser de varor som omfattas av detaljhandelstjänsterna och inte kan tillämpas på varumärken som avser tjänster som erbjuds inom ramen för en galleria.
- 109 I den tredje grundens tredje del har Tulliallan Burlington gjort gällande att även om de äldre varumärkena faktiskt omfattas av tillämpningsområdet för domen i målet Praktiker, gjorde tribunalen en oriktig bedömning när den slog fast att den domen med nödvändighet utgjorde hinder för slutsatsen att det förelåg en känneteckenslikhet. I nämnda dom uppställs nämligen inte någon sådan begränsning, eftersom den endast innehåller anvisningar angående en form av registrering som underlättar bedömningen av känneteckenslikhet där det finns risk för förväxling, men den hindrar inte innehavaren av ett äldre varumärke från att åberopa det skydd som föreskrivs i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 med avseende på en efterföljande registrering som är så likartad att det finns risk för förväxling.
- 110 I den tredje grundens fjärde del har Tulliallan Burlington gjort gällande att tribunalen, genom att tolka domen i målet Praktiker felaktigt, underlät att bedöma risken för förväxling eller återförvisa ärendena till fjärde överklagandenämnden för att denna skulle kunna bedöma denna risk.
- 111 Burlington Fashion anser att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser någon del av den tredje grunden.
- 112 För det första ingår, tvärtemot vad Tulliallan Burlington har hävdad, de tjänster som avses med de äldre varumärkena i kategorin ”detaljhandelstjänster”. Tribunalen gjorde en riktig bedömning när den fann att dessa tjänster omfattas av denna kategori.
- 113 För det andra kan domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), inte påverka tribunalens slutsats i punkt 71 i de överklagade domarna. I den domen preciserade domstolen att domen i målet Praktiker endast var tillämplig på varumärken som registrerats innan domen meddelades, vilket inte var fallet med det äldre EU-varumärket. Även om domen i målet Praktiker inte är direkt tillämplig på de tre äldre brittiska varumärkena, slog domstolen i domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), fast att rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar ska beaktas.
- 114 EUIPO anser att det finns fog för vissa argument som hänför sig till den tredje grunden för överklagandena, men endast vad avser de tre äldre brittiska varumärkena och inte det äldre EU-varumärket.
- 115 Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att tillämpa domen i målet Praktiker, trots att den rättspraxis som följer av den domen inte var relevant för att avgöra de aktuella målen med avseende på de tre äldre brittiska varumärkena. EUIPO har i detta avseende påpekat att domstolen i domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), slog fast att det framgår av domen i målet Praktiker att räckvidden av skyddet för ett varumärke som registrerats innan den domen meddelades inte kan påverkas av den rättspraxis som följer av denna dom, eftersom den endast avser nya registreringsansökningar.
- 116 Domstolen slog således uttryckligen fast att domen i målet Praktiker inte har någon retroaktiv verkan för varumärken som redan registrerats före den dag då domen meddelades. I förevarande mål registrerades de tre äldre brittiska varumärkena under år 2003, det vill säga långt innan denna dom meddelades den 7 juli 2005.



- 117 Tribunalens konstateranden i de överklagade domarna, enligt vilka de varor som omfattas av de sökta varumärkena och de tjänster som tillhandahålls i gallerior skiljer sig åt, grundar sig emellertid på det felaktiga antagandet att den rättspraxis som följer av domen i målet Praktiker är tillämplig i förevarande fall.
- 118 EUIPO anser följaktligen att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den tillämpade den rättspraxis som följer av den domen på de tre äldre brittiska varumärkena.
- 119 Vidare underlät tribunalen även att beakta begäran om bevis för användning vad avser de tre äldre brittiska varumärkena. EUIPO har inledningsvis anfört att invändningsenheten biföll invändningarna enbart på grundval av det äldre EU-varumärket och fann att det av processekonomiska skäl inte var nödvändigt att pröva den bevisning för användning som ingetts avseende dessa tre varumärken. EUIPO har därefter påpekat att fjärde överklagandenämnden, utan att pröva begäran om bevis för denna användning, upphävde invändningsenhetens beslut och avlog invändningarna med avseende på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och konstaterade, utan närmare precisering, att de omstridda varorna inte liknade de tjänster som erbjuds inom ramen för en galleria enligt klass 35 i Niceöverenskommelsen.
- 120 En prövning av begäran om bevis för användning skulle eventuellt ha gjort det möjligt att fastställa de specifika varor som omfattas av ”tjänster som erbjuds inom ramen för en galleria/detaljhandelstjänster” som Tulliallan Burlington tillhandahåller under de tre äldre brittiska varumärkena. Den exakta räckvidden av dessa tre äldre varumärken skulle ha kunnat fastställas, eftersom det hade varit möjligt att fastställa de specifika varor som omfattades av tjänsterna som erbjuds inom ramen för en galleria. Detta följer såväl av artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 som av domen av den 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 50).
- 121 Härav följer att fjärde överklagandenämnden, genom att underlåta att pröva bevisen för användning av de tre äldre brittiska varumärkena, samtidigt som den avlog överklagandena som grundades på artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 på grund av att varorna var olikartade, gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning, en tillämpning som även tribunalen upprepade. EUIPO anser däremot att tribunalen inte gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid bedömningen av risken för förväxling med avseende på det äldre EU-varumärket.
- 122 EUIPO anser att övriga argument ska underkännas.

### *Domstolens bedömning*

- 123 Tulliallan Burlington har genom den tredje grundens olika delar, vilka ska prövas gemensamt, i huvudsak gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att felaktigt stödja sig på domen i målet Praktiker för att i punkt 71 i de överklagade domarna slå fast 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 eller kompletterar varandra.
- 124 Vad gäller detaljhandelstjänster i klass 35 i Niceöverenskommelsen har domstolen slagit fast att syftet med detaljhandel är försäljning av varor till konsumenter. Denna verksamhet inbegriper bland annat att välja ut det varusortiment som ska bjudas ut till försäljning och att erbjuda olika prestationer som är avsedda att få konsumenten att ingå nämnda rättsakt (se, för ett liknande resonemang, domen i målet Praktiker, punkt 34).
- 125 Det ska dessutom påpekas att det i den förklarande anmärkningen till klass 35 i Niceöverenskommelsen preciseras att denna klass bland annat omfattar sammanställande av ett varusortiment till förmån för andra, med undantag för transport av varorna, så att kunder enkelt kan

se och köpa varorna. Dessa tjänster kan tillhandahållas av detaljhandelsbutiker, partihandel, genom försäljningsautomater, postorderkataloger eller elektroniska medier, exempelvis via webbplatser eller tvshoppingprogram.

- 126 Det framgår av denna förklarande anmärkning att begreppet detaljhandelstjänster avser tre väsentliga egenskaper, nämligen för det första att dessa tjänster avser försäljning av varor till konsumenter, för det andra att de tillhandahålls konsumenten för att konsumenten enkelt ska kunna se och köpa varorna och för det tredje att de tillhandahålls till förmån för andra.
- 127 Av detta följer att begreppet ”detaljhandelstjänster” omfattar tjänster som riktar sig till konsumenten och som, till förmån för märkeskedjor som innehar butiker i en galleria, består i att samla olika varor genom ett sortiment av butiker som gör det möjligt för konsumenten att enkelt se och köpa varorna samt att erbjuda olika tjänster som är skilda från köpeavtalet och som syftar till att förmå konsumenten att köpa de varor som säljs i dessa butiker.
- 128 Av det ovan anförda följer, såsom även tribunalen på ett korrekt sätt slog fast i punkt 32 i de överklagade domarna, att domstolens tolkning i punkt 34 i domen i målet Praktiker inte gör det möjligt att slå fast att tjänster som tillhandahålls inom ramen för gallerior eller köpcentra per definition är undantagna från tillämpningsområdet för begreppet detaljhandelstjänster i klass 35 i Niceöverenskommelsen.
- 129 Tribunalen påpekade även med rätta, i punkt 33 i de överklagade domarna, att den tolkning som domstolen gjorde i punkt 34 i domen i målet Praktiker utgör hinder för uppfattningen att tjänster som erbjuds inom ramen för en galleria huvudsakligen är begränsade till uthyrning och fastighetsförvaltning. Tribunalen hävdade att begreppet ”olika tjänster”, som nämns i nämnda punkt, med nödvändighet inbegriper tjänster som organiseras av en galleria för att behålla hela den attraktionskraft och praktiska fördelar som en sådan butiksort har, eftersom syftet är att göra det möjligt för kunder som intresserar sig för olika varor att enkelt kunna se och köpa dem i ett urval av butiker.
- 130 Tribunalen gjorde således en riktig bedömning när den i punkt 34 i de överklagade domarna slog fast att begreppet detaljhandelstjänster omfattar tjänster som en galleria erbjuder konsumenten för att denne enkelt ska kunna se och köpa dessa varor och till förmån för de märkeskedjor som finns i den aktuella gallerian.
- 131 I punkterna 70 och 71 i de överklagade domarna fann tribunalen att unionsdomstolen, när det gäller tjänster i klass 35 i Niceöverenskommelsen, har slagit fast att det för detaljhandelstjänster är nödvändigt att de varor som utbjuds till försäljning är noggrant specificerade. Tribunalen drog slutsatsen att avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor som kan saluföras i de olika butiker som tillsammans utgör en sådan galleria som Burlington Arcade medför att det inte är möjligt att associera nyssnämnda varor med de varor som omfattas av det sökta märket, då den definition Tulliallan Burlington 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 det sökta varumärket liknar eller kompletterar varandra.
- 132 Domstolen har visserligen slagit fast att det vid registrering av ett varumärke som omfattar detaljhandelstjänster inte är nödvändigt att konkret ange den eller de tjänster som registreringsansökan avser, utan det ska däremot krävas att den som ansöker om registrering preciserar vilka varor eller varuslag som berörs av dessa tjänster (domen i målet Praktiker, punkterna 49 och 50).
- 133 Domstolen har emellertid preciserat att den rättspraxis som följer av domen i målet Praktiker endast avser ansökningar om registrering av varumärken och att den inte berör skyddet för varumärken som registrerats vid den tidpunkt då nämnda dom meddelades (dom av den 11 oktober 2017,

EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punkt 45). Eftersom de tre äldre brittiska varumärken som Tulliallan Burlington har åberopat till stöd för sin invändning i förevarande fall registrerades innan domen i målet Praktiker meddelades, berördes de i vart fall inte av den skyldighet som följer av den domen.

- 134 Vidare är det inte möjligt att av de överväganden i domen i målet Praktiker som nämns i punkt 132 i förevarande dom dra slutsatsen att när ett varumärke som avser detaljhandelstjänster, vilket registrerats efter det att denna dom meddelades, åberopas till stöd för den grund för invändning som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, kan denna grund för invändning omedelbart underkännas genom att enbart hävda att det saknas exakta uppgifter om vilka varor som kan omfattas av de detaljhandelstjänster som omfattas av det äldre varumärket.
- 135 Ett sådant tillvägagångssätt skulle innebära att det äldre varumärket inte kunde åberopas som invändning för att förhindra registrering av ett identiskt eller liknande varumärke för liknande varor eller tjänster och att det följaktligen fråntas sin särskiljningsförmåga, trots att detta varumärke fortfarande är registrerat och det inte har förklarats ogiltigt på någon av de grunder som anges i förordning nr 207/2009.
- 136 Såsom EUIPO i huvudsak har påpekat är det dessutom möjligt, genom en begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket, i den mening som avses i artikel 42.2 i förordning nr 207/2009, att fastställa exakt vilka varor som omfattas av de tjänster för vilka det äldre varumärket har använts och, följaktligen, enligt sista meningen i nämnda punkt, att vid prövningen av invändningen endast beakta dessa varor.
- 137 Det framgår således av det ovan anförda att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den i punkt 71 i de överklagade domarna konstaterade att avsaknaden av exakta uppgifter om vilka varor som kunde säljas i de olika butiker som finns i en sådan galleria som avses med de äldre varumärkena utgjorde hinder för att de sistnämnda kunde associeras med de varor som avses med de sökta varumärkena. Följaktligen ska överklagandet bifallas på den tredje grunden, utan att det är nödvändigt att pröva resten av Tulliallan Burlingtons argumentation.

### **Prövning av talan i första instans**

- 138 Enligt artikel 61 första stycket i domstolens stadga kan Europeiska unionens domstol, om den upphäver tribunalens avgörande, själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande. Så är fallet i förevarande fyra mål.
- 139 Tulliallan Burlington har i sin ansökan till tribunalen i huvudsak gjort gällande att fjärde överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 140 Fjärde överklagandenämnden gjorde närmare bestämt en felaktig tolkning av begreppet ”detaljhandelstjänster” som avser en del av tjänsterna i klass 35 i Niceöverenskommelsen och beträffande vilken del det inte hade visats att de äldre varumärkena är kända.
- 141 I den tredje grunden har Tulliallan Burlington i huvudsak gjort gällande att fjärde överklagandenämnden åsidosatte artikel 8.1 b i denna förordning, bland annat genom att underlåta att beakta att de konsumenter som omfattas av Tulliallan Burlingtons tjänster är desamma som dem som de varor som omfattas av de sökta varumärkena riktar sig till.
- 142 Fjärde överklagandenämnden fann, i punkt 18 i de omtvistade besluten, att Tulliallan Burlingtons verksamhet saknar samband med en detaljhandelsverksamhet och endast består i att hyra ut butiker och kontor i sin galleria. Överklagandenämnden drog härav slutsatsen att Tulliallan Burlington endast tillhandahåller fastighetstjänster till sina kunder och inte detaljhandelstjänster.

- 143 Det framgår av punkterna 124–127 ovan att begreppet ”detaljhandelstjänster” bland annat omfattar tjänster som en galleria erbjuder konsumenten för att denne enkelt ska kunna se och handla och till förmån för de märkeskedjor som finns i den berörda gallerian.
- 144 Härav följer att fjärde överklagandenämnden, genom att välja en restriktiv definition av begreppet ”detaljhandelstjänster” och genom att inte beakta att Tulli Allan Burlington tillhandahöll sådana tjänster, gjorde dels en felaktig rättstillämpning genom att tillmäta detta begrepp en alltför snäv innebörd, dels en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna.
- 145 Talan ska således bifallas såvitt avser den första och den tredje grunden och de omtvistade besluten ska ogiltigförklaras, utan att det är nödvändigt att pröva de övriga grunderna för talan.

### **Rättegångskostnader**

- 146 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna, när överklagandet bifalls och domstolen själv slutligt avgör saken.
- 147 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig på mål om överklagande enligt artikel 184.1 i dessa regler, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 148 Tulli Allan Burlington har yrkat att EUIPO och Burlington Fashion ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom dessa har tappat målet, ska EUIPO och Burlington Fashion förpliktas att bära sina rättegångskostnader och, till lika del, ersätta Tulli Allan Burlingtons rättegångskostnader i såväl förfarandet i första instans i målen T-120/16 P–T-123/16 P som i målen om överklagande.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

- 1) Europeiska unionens tribunals dom av den 6 december 2017, Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), dom av den 6 december 2017, Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, ej publicerad, EU:T:2017:872), dom av den 6 december 2017, Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington), (T-122/16, ej publicerad, EU:T:2017:871) och dom av den 6 december 2017, Tulli Allan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, ej publicerad, EU:T:2017:870) upphävs.**
- 2) De beslut som fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelade den 11 januari 2016 (ärenden R 94/2014–4, R 2501/2013–4, R 2409/2013–4 och R 1635/2013–4) angående fyra invändningsförfaranden mellan Tulli Allan Burlington Ltd och Burlington Fashion GmbH ogiltigförklaras.**
- 3) Burlington Fashion GmbH och Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska, förutom att bära sina egna rättegångskostnader, till lika del ersätta de kostnader som uppkommit för Tulli Allan Burlington Ltd såvitt avser såväl målen T-120/16 P–T-123/16 i första instans som målen om överklagande.**

Underskrifter