



Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (tredje avdelningen)

den 6 december 2017*

”EU-varumärke - Invändningsförfarande - Internationell registrering som designerar Europeiska unionen - Figurmärke Burlington - Äldre nationella ordmärken BURLINGTON och BURLINGTON ARCADE - Äldre EU-figurmärke och äldre nationellt figurmärke BURLINGTON ARCADE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 ((sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001)) - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än enbart lokal omfattning - Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.4 i förordning 2017/1001) - Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé - Artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.5 i förordning 2017/1001)”

I mål T-120/16,

Tulliallan Burlington Ltd, med säte i Saint-Hélier (Jersey), företrätt av A. Norris, barrister,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företräd av M. Fischer, i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Burlington Fashion GmbH, med säte i Schmallenberg (Tyskland), företrätt av advokaten A. Parr,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 11 januari 2016 (ärende R 94/2014–4) om ett invändningsförfarande mellan Tulliallan Burlington och Burlington Fashion,

meddelar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen),

sammansatt av ordföranden S. Frimodt Nielsen, samt domarna I. S. Forrester och E. Perillo (referent),

justitiesekreterare: handläggaren I. Dragan,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 22 mars 2016,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 10 juni 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 13 juni 2016,
efter förhandlingen den 28 april 2017,
följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- 1 Intervenienten Burlington Fashion GmbH ingav till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), den 12 november 2009, en ansökan om skydd inom Europeiska unionen av internationell registrering nr 1017273, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)). Ansökan om registrering avser skydd för nedanstående figurmärke:



- 2 De varor för vilka skydd har sökts omfattas av klasserna 3, 14, 18 och 25 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, 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: "Juvelerarvaror, 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".
- 3 Den 16 augusti 2010 framställde klaganden Tulliallan Burlington Ltd, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som ingick i klasserna 3, 14 och 18. Klaganden är ägare till gallerian "Burlington Arcade", belägen i centrala London (Förenade kungariket).

- 4 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:



- 5 Till stöd för invändningen åberopades de registreringshinder som anges i artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b, 8.4 och 8.5 i förordning nr 2017/1001).
- 6 Efter att ha prövat klagandens invändning mot bakgrund av EU-figurmärket som registrerats under nummer 3618857 biföll invändningsenheten, 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.
- 7 Den 2 januari 2014 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (sedermera artiklarna 66–71 i förordning nr 2017/1001).
- 8 Genom beslut av den 11 januari 2016 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde EUIPO:s fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens beslut, och förpliktade klaganden att ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och överklagandet.
- 9 I det angripna beslutet fann 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, 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 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 ifrågavarande varumärkena liknar varandra.

Parternas yrkanden

- 10 Klaganden har yrkat att tribunalen ska
 - ogiltigförklara det angripna beslutet,
 - förplikta EUUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
- 11 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

- ogilla överklagandet, och
- förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

- 12 Till stöd för överklagandet har klaganden 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.

Den första grunden

- 13 Klaganden har för det första klandrat överklagandenämnden för att ha gjort sig skyldig till en felaktig tolkning beträffande en del av de tjänster som omfattas av klass 35, med avseende på vilka det inte styrkts att de äldre varumärkena åtnjöt renommé. För det andra har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden felaktigt definierade de tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36. För det tredje har klaganden hävdatt att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till ett åsidosättande av förfaranderegler.
- 14 Till stöd för den första anmärkningen har klaganden anfört att tjänsten ”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”, som omfattas av klass 35, även avsåg tjänster som tillhandahålls av ”gallerior”, och inte enbart tjänster som tillhandahålls genom ”detaljhandel” i enskilda butiker. Enligt klaganden styrks en sådan tolkning av den omständigheten att uttrycket ”en rad av butiker för allmänna handelsvaror” valts för beskrivningen av nämnda klass, vilket, i motsats till vad överklagandenämnden har hävdatt, visar att de tjänster som tillhandahålls av en galleria utgörs av ett sammanförande av olika varor som saluförs i en ”rad av butiker”, och inte enbart i enskilda detaljhandelsbutiker.
- 15 I detta avseende har överklagandenämnden inte heller tolkat domen av den 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, nedan kallad Praktiker-domen, EU:C:2005:425), korrekt. Klaganden anser nämligen att domstolen i den domen antog en vidsträckt tolkning av begreppet detaljhandel, som sträcker så långt att det omfattar de tjänster som tillhandahålls av en galleria.
- 16 Klaganden har slutligen gjort gällande att det angripna beslutet även är behäftat med ett förfarandefel, då överklagandenämnden funnit att endast intervenienten hade inkommit med ett yttrande, trots att klaganden också hade inkommit med ett yttrande den 12 november 2015.
- 17 Till stöd för den andra anmärkningen har klaganden hävdatt att överklagandenämnden tolkade innebörden av de tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36 strikt då den ansåg att det för allmänheten inte fanns något samband mellan de ifrågavarande tjänsterna och varorna, ty bland konsumenterna av de varor och tjänster som omfattas av klasserna 35 och 36 återfinns även de slutliga konsumenterna av varor som säljs i butiker.
- 18 Till stöd för den tredje anmärkningen har klaganden slutligen anfört att överklagandenämnden åsidosatte förfaranderegler då den ansåg att klaganden inte hade redogjort för några argument som visade att användningen av det sökta varumärket drog otillbörlig fördel av eller var till förfång för det äldre varumärket.

- 19 EUIPO och intervenienten har hävdatt att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser förevarande grund.
- 20 Angående klagandens två första anmärkningar erinrar tribunalen om att enligt artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ska det varumärke som ansökan om registrering avser inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när det äldre märket är ett EU-varumärke som är känt i Europeiska unionen 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. Dessa villkor är kumulativa och det är således tillräckligt att ett av dem inte är uppfyllt för att bestämmelsen inte ska vara tillämplig (dom av den 22 mars 2007, Sigla/harmoniseringskontoret – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34).
- 21 Vad i synnerhet angår villkoret om identitet eller likhet med ett äldre varumärke, med avseende på likheten mellan de motstående kännetecknen, erinrar tribunalen om att det framgår av rättspraxis att bedömningen av kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet ska grunda sig på det helhetsintryck som de åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (dom av den 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/harmoniseringskontoret – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punkt 38 och där angiven rättspraxis).
- 22 Två varumärken liknar dessutom varandra om de ur omsättningskretsens synvinkel åtminstone delvis överensstämmer med varandra i ett eller flera relevanta hänseenden (se dom av den 14 april 2011, Lancôme/harmoniseringskontoret – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, EU:T:2011:182, punkt 52 och där angiven rättspraxis). I exempelvis konceptuellt hänseende är kännetecknen tillräckligt lika varandra så snart de leder till associationer om bland annat samma affärsidé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SpA VILLAGE), T-625/15, ej publicerad, EU:T:2016:631, punkt 35).
- 23 Slutligen kräver artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 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. Härav följer att det skydd som kända varumärken tillerkänns genom denna bestämmelse kan tillämpas även om de motstående kännetecknen endast liknar varandra i mindre grad (dom av den 10 december 2015, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret, C-603/14 P, EU:C:2015:807, punkt 42).
- 24 I förevarande fall kan det inledningsvis konstateras att enligt överklagandenämndens bedömning i punkterna 21–24 i det angripna beslutet, som för övrigt inte har bestridits av klaganden, är likheten mellan de motstående kännetecknen medelhög med anledning av att de innehåller ett gemensamt ordelement, det vill säga uttrycket ”burlington”. Tribunalen instämmer i denna bedömning.
- 25 Bland de övriga skyddsvillkor som anges i artikel 8.5 i förordning nr 207/2009, vilka klaganden har åberopat till stöd för den första grunden, ska även villkoret avseende de äldre varumärkenas och rättigheternas renommé och eventuella skydd beaktas.
- 26 Härvidlag påpekar tribunalen att i avsaknad av en av unionslagstiftaren antagen legaldefinition av begreppet renommé, har unionsdomstolen ansett att för att uppfylla ovannämnda villkor krävs det att ett äldre varumärke ska vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som omfattas av varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 februari 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/harmoniseringskontoret – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punkt 48, och dom av den 2 oktober 2015, The Tea Board/harmoniseringskontoret – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, ej publicerad, EU:T:2015:740, punkt 74).

- 27 Det framgår dessutom av handlingarna i målet att klagandens 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 klagandens äldre varumärken åtnjuter detta renommé, frågan som infinner 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 klaganden lagenligen kan tillerkännas skydd för detta renommé.
- 28 Överklagandenämnden ansåg att beträffande detaljhandelstjänsten som omfattas av klass 35 var det inte styrkt att klagandens äldre varumärken åtnjöt renommé.
- 29 Tribunalen delar emellertid inte överklagandenämndens bedömning i detta avseende.
- 30 Det ska inledningsvis påpekas att i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) har domstolen slagit fast att ”syftet med detaljhandel är försäljning av varor till konsumenter”, och att ”[d]enna handel inbegriper, förutom den rättshandling som försäljningen utgör, all verksamhet som näringsidkaren utför i syfte att få till stånd en sådan rättshandling”, samt att ”[d]enna verksamhet bland annat inbegriper 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 rättshandling med handlaren i fråga, hellre än med en konkurrent”.
- 31 Dessutom har även tribunalen haft tillfälle att precisera att domstolens tolkning av huruvida detaljhandel med varor utgör en tjänst i den mening som avses i artikel 2 i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), som det erinrats om i punkt 30 ovan, ”[inte] kan ... anses vara en uttömmande definition med allmän räckvidd av begreppet detaljhandelstjänst” (dom av den 26 juni 2014, Basic/harmoniseringskontoret – Repsol YPF (basic), T-372/11, EU:T:2014:585, punkt 55).
- 32 I motsats till vad EUIPO har hävdats i förevarande mål, är det således inte möjligt att med stöd av domstolens tolkning i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (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.
- 33 Domstolens tolkning i punkt 34 i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425), överensstämmer inte heller med EUIPO:s synsätt att en gallerias tjänster huvudsakligen är begränsade till tjänster avseende uthyrning och förvaltning av fastigheter och följaktligen utgörs 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. Begreppet ”olika prestationer” som anges i nyssnämnda punkt kan nämligen inte anses inkludera även sådana tjänster som en galleria tillhandahåller för att upprätthålla attraktionskraften och de praktiska fördelarna med en sådan handelsplats, vars syfte enligt själva lydelsen av klass 35 är att göra det möjligt för kunder som är intresserade av diverse varor att ”att på ett bekvämt sätt se och köpa dessa varor i en rad av butiker” och därmed öka tillströmningen till denna handelsplats av kunder som är intresserade av att köpa varorna, hellre än att – såsom domstolen påpekade i ovannämnda dom – se kunderna köpa dessa varor hos ”en konkurrent” vars butik inte ligger i den aktuella shoppinggallerian.
- 34 Med beaktande av lydelsen av klass 35 kan det således konstateras 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), även omfattar de handelstjänster som tillhandahålls av en galleria.

- 35 Mot bakgrund av ovanstående kan det följaktligen slås fast att den strikta tolkning av begreppet detaljhandel som överklagandenämnden antog i förevarande fall är felaktig och att klaganden således kan åberopa skydd för det renommé som de äldre varumärkena avseende tjänster som omfattas av klass 35 åtnjuter.
- 36 I det angripna beslutet ansåg överklagandenämnden även att det inte fanns något samband mellan de motstående varumärkena och att klaganden inte hade visat att användningen av det sökta märket hade kunnat dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé, eller orsaka dem förfång.
- 37 I detta avseende erinrar tribunalen om att bland de villkor som angetts i punkt 20 ovan måste innehavaren av det äldre varumärket, för att tillerkännas skydd enligt artikel 8.5 i förordning 207/2009, enligt lydelsen av denna artikel, även inkomma med bevis för att 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 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 mars, 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punkt 34).
- 38 Det ska även erinras om att frågan huruvida det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska bedömas med beaktande av genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster som varumärket avser, såsom en normalt informerad och skäligen medveten konsument (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 mars 2009, Antartica/harmoniseringskontoret, C-320/07 P, ej publicerad, EU:C:2009:146, punkterna 46–48). Med avseende på varor avsedda för masskonsumtion, såsom tvålar, toalettartiklar, läderartiklar och liknande varor, utgörs omsättningskretsen i förevarande fall av den breda allmänheten, som består just av genomsnittskonsumenter.
- 39 Tribunalen erinrar även om att för att omfattas av det skydd som artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 ger, krävs inte att innehavaren av det äldre varumärket har styrkt förekomsten av en faktisk och aktuell skada på varumärket i den mening som avses i nämnda bestämmelse. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att en sådan skada kan uppkomma, ska innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte behöva vänta till dess att denna skada faktiskt uppkommit innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. 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 skada i framtiden (dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L'Oréal/harmoniseringskontoret, C-100/11 P, EU:C:2012:285, punkt 93).
- 40 För att avgöra huruvida användningen av det omtvistade kännetecknet drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 42).
- 41 Vad särskilt avser i hur hög grad det äldre varumärket är känt och hur stor särskiljningsförmåga det har, har domstolen slagit fast att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Ju snabbare och tydligare det omtvistade kännetecknet för tankarna till det äldre varumärket, desto större är också risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets renommé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 67–69).

- 42 I detta sammanhang har domstolen även slagit fast att det ankommer på innehavaren av det äldre varumärket att i förekommande fall styrka att det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av dennes varor eller tjänster hade kunnat förändras på grund av användningen av det yngre varumärket eller att det föreligger en verklig risk för att en sådan förändring kan uppstå i framtiden (dom av den 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 77 och 81 och punkt 6 i domslutet).
- 43 Mot bakgrund av ovanstående kan det konstateras att i förevarande fall har klaganden inte inkommit med samstämmiga uppgifter till varken 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.
- 44 Även om klaganden 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, bland annat med beaktande av de villkor som uppställts genom domen av den 14 november 2013, Environmental Manufacturing/harmoniseringskontoret (C-383/12 P, EU:C:2013:741, punkt 43), som anger att sådana slutsatser måste antas på grundval av ”en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet”.
- 45 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 klagandens galleria i London, kan inte som sådan påverka gallerians kommersiella attraktionskraft för genomsnittskonsumenter. Såsom domstolen för övrigt har framhållit i domen av den 7 juli 2005, Praktiker (C-418/02, EU:C:2005:425) (se punkt 30 ovan), 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.
- 46 Vad slutligen beträffar det förfarandefel det angripna beslutet påstås vara behäftat med – bestående i att överklagandenämnden konstaterat att endast intervenienten inkommit med ett yttrande, trots att klaganden också hade inkommit med ett yttrande den 12 november 2015 – påpekar tribunalen dels att dessa yttranden återfinns bland handlingarna i målet, dels att vid förhandlingen bekräftade EUIPO att dessa yttranden, som även återfinns bland de handlingar de berörda instanserna vid EUIPO hade tillgång till, beaktades i vederbörlig ordning av dessa instanser. Klaganden kan således inte vinna framgång med det aktuella argumentet.
- 47 Beträffande klagandens tredje anmärkning är det tillräckligt att notera att det framgår av lydelsen av punkterna 33 och 34 i det angripna beslutet att överklagandenämnden uttryckligen noterade att klaganden hade inkommit med ett yttrande, men att det inte kunde visa att villkoren för att tillämpa artikel 8.5 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda i förevarande fall. Bland annat kunde de inte styrka att användningen av varumärket kunde dra otillbörlig fördel av klagandens äldre varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé. Klaganden kan således inte vinna framgång med denna anmärkning avseende ett åsidosättande av förfaranderegler.
- 48 Mot bakgrund av ovanstående kan talan inte bifallas såvitt avser den första grunden.

Den andra grunden

- 49 Klaganden har för det första gjort gällande att överklagandenämnden inte gav någon motivering i det angripna beslutet till varför nämnden inte godtog klagandens argument avseende ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 i förevarande fall. Det angripna beslutet är dessutom behäftat med en felaktig rättstillämpning då invändningen som framställts med stöd av artikel 8.4 i nämnda förordning inte kan godtas, eftersom det äldre varumärket inte åtnjöt renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i samma förordning. Klaganden anser vidare att när bedömningen av "goodwill", det vill säga attraktionskraft på kundkretsen, åberopas inom ramen för ett nationellt mål om renomménnyltning, är den bedömningen inte begränsad till att enbart avse de tjänster som de äldre varumärkena har registrerats för, vilket däremot är fallet vid bedömningen av renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning 207/2009. Klaganden har hävdats att den under alla omständigheter med tydlighet bevisat vid överklagandenämnden att dess varumärken åtnjöt renommé (det vill säga goodwill) såsom galleria för lyxvaror. Klaganden har i sista hand hävdats att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till förfarandefel då den inte gav parterna en ny möjlighet att föredra sina argument angående ett åsidosättande av artikel 8.4 i nämnda förordning under förfarandet vid denna nämnd.
- 50 EUIPO har hävdats att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser förevarande grund.
- 51 Intervenienten anser å sin sida att klaganden har åberopat vissa argument beträffande en korrekt tillämpning av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 först under förfarandet vid tribunalen, och att dessa argument följaktligen inte kan beaktas av tribunalen.
- 52 Det kan inledningsvis konstateras att klaganden inte kan vinna framgång med sina argument avseende ett åsidosättande av motiveringsskyldigheten och ett åsidosättande av rätten att yttra sig. Då det nämligen saknas fog för dessa argument.
- 53 Det framgår nämligen av punkt 36 och följande punkter i det angripna beslutet att överklagandenämnden i förevarande fall gjorde en bedömning av de villkor som uppställs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, och även av de villkor som avser en talan om renomménnyltning. Vad för övrigt beträffar den omständigheten att parterna inte har haft möjlighet att inkomma med yttranden angående dessa villkor, framgår det av handlingarna i målet att klaganden haft alla möjligheter att inkomma med yttranden under hela förfarandet vid EUIPO:s instanser.
- 54 Även om klaganden inte utvecklade den anmärkning vederbörande själv åberopat under invändningsförfarandet, nämligen ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, kan överklagandenämnden härvidlag inte klandras för att inte ha anmodat parterna att inkomma med kompletterande upplysningar i detta avseende. Det följer dessutom av relevant rättspraxis att rätten att yttra sig inte är tillämplig på ett slutligt utlåtande innan det antagits av en behörig överklagandenämnd. Överklagandenämnden är nämligen inte skyldig att upplysa parterna om sina rättsliga slutsatser innan parterna meddelas det slutliga avgörandet, och inte heller att ge parterna en möjlighet att inkomma med synpunkter på dessa slutsatser eller att inge kompletterande bevisning (se dom av den 14 juni 2012, *Seven Towns/harmoniseringskontoret* (Bild av sju rutor i olika färger), T-293/10, ej publicerad, EU:T:2012:302, punkt 46 och där angiven rättspraxis).
- 55 Det ska slutligen erinras om att det ankommer på beslutets upphovsman att bedöma de faktiska omständigheterna. Rätten att yttra sig omfattar samtliga faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för ett beslut, men inte den beslutande myndighetens slutliga ställningstagande (se dom av den 7 juni 2005, *Lidl Stiftung/harmoniseringskontoret – REWE-Zentral* (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, punkt 62 och där angiven rättspraxis).
- 56 Vad därefter angår klagandens argument avseende ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, erinrar tribunalen om att det följer av denna bestämmelse att innehavaren av ett annat tecken än ett varumärke kan invända mot registreringen av ett EU-varumärke för det fall att nämnda

tecken uppfyller följande kumulativa villkor: tecknet måste användas i näringsverksamhet, denna användning måste vara av mer än bara lokal omfattning, rätten till tecknet har förvärvats i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstat där tecknet använts före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket, och slutligen att tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Dessa villkor är kumulativa, det vill säga för det fall att ett tecken inte uppfyller ett av dessa villkor kan innehavaren av tecknet inte vinna framgång med sin invändning (dom av den 30 juni 2009, Danjaq/harmoniseringskontoret – Mission Productions (D^f. N^o), T-435/05, EU:T:2009:226, punkt 35).

- 57 I förevarande fall framhöll överklagandenämnden att en talan om renommésnyltning som väckts med avseende på ett icke-registrerat varumärke som används i näringsverksamhet i Förenade kungariket mycket väl kan utgöra en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 (se bland annat punkterna 38 och 39 i det angripna beslutet).
- 58 Härvidlag har det slagits fast att den berörda invändaren, i enlighet med rättsreglerna om talan om renommésnyltning i Förenade kungarikets rättsordning, måste visa att tre villkor är uppfyllda. Dessa villkor avser, för det första, att det icke-registrerade varumärket eller aktuella tecknet har förvärvat ”goodwill”, för det andra att innehavaren av det yngre varumärket har gjort sig skyldig till vilseledande framställning, och för det tredje att den ”goodwill” det är fråga om har tagit skada (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/harmoniseringskontoret – Siam Grains (BASmALI), T-304/09, EU:T:2012:13, punkt 19).
- 59 Det kan även konstateras att överklagandenämnden hänvisade till just dessa tre villkor i punkt 38 i det angripna beslutet, och att klaganden dessutom medgett att överklagandenämnden på ett korrekt sätt definierade de tillämpliga bestämmelserna avseende en talan om renommésnyltning.
- 60 Tribunalen erinrar vidare om att enligt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 95.1 i förordning nr 2017/1001) vilar bevisbördan vid EUIPO i detta avseende på den berörda invändaren (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 189).
- 61 Av handlingarna i målet framgår således att trots att klaganden i egenskap av invändare åberopade ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, förebringade inte vederbörande under 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. Vid överklagandenämnden uppgav klaganden endast att vederbörande ”vidhöll de argument som lagts fram vid invändningsenheten”. Det är emellertid utrett att de argument klaganden anfört vid överklagandenämnden inte heller kunde styrkas av vare sig faktiska eller rättsliga omständigheter.
- 62 Således fann överklagandenämnden med fog, i punkt 39 i det angripna beslutet, att klaganden inte hade visat att villkoren för att vinna framgång med en talan om renommésnyltning var vederbörligen uppfyllda. Eftersom överklagandenämnden därmed inte gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning eller förfarandefel, kan överklagandet inte vinna bifall såvitt avser den andra grunden.

Den tredje grunden

- 63 Klaganden har åberopat ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Klaganden anser för det första att de tjänster som tillhandahålls i dennes galleria och de varor som omfattas av det sökta varumärket är uppenbart lika, eftersom de slutliga konsumenterna i förevarande fall är desamma. I detta avseende har klaganden framhållit att uttrycket ”burlington” har synnerligen hög särskiljningsförmåga. I motsats till vad överklagandenämnden funnit i punkt 45 i det angripna beslutet anser klaganden, för det andra, att även om klass 35 också avser sådan verksamhet som bedrivs i en galleria, omfattar uttrycket ”sammanförande”, som framgår av lydelsen av denna klass, snarare sådana tjänster som tillhandahålls av en galleria än de som tillhandahålls genom detaljhandelstjänster i

allmänhet, och således är klaganden inte skyldig att närmare precisera de aktuella varorna. Klaganden har för det tredje gjort gällande att det framgår av Intellectual Property Offices (Immaterialrättsmyndigheten, Förenade kungariket) anvisningar om varumärken, och av rättspraxis från High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), skatteavdelning, Förenade kungariket)), att klaganden inte var skyldig att närmare precisera dessa varor.

- 64 EUIPO och intervenienten har hävdade att överklagandet inte kan vinna bifall såvitt avser förevarande grund.
- 65 Det framgår av lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 att det varumärke som ansökan gäller inte ska registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke 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.
- 66 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en "helhetsbedömning" utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringskontoret – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
- 67 För att det ska föreligga risk för förväxling krävs nämligen att såväl de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Det är fråga om kumulativa villkor (se dom av den 22 januari 2009, Commercy/harmoniseringskontoret – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
- 68 För att bedöma om varorna eller tjänsterna i fråga liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår i synnerhet deras art, samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även andra faktorer kan beaktas, som exempelvis de aktuella varornas distributionskanaler (se dom av den 11 juli 2007, El Corte Inglés/harmoniseringskontoret – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
- 69 I förevarande fall ansåg överklagandenämnden, i punkt 44 i det angripna beslutet, att klagandens tjänster och de varor som omfattas av det sökta varumärket inte liknade varandra.
- 70 Vad inledningsvis beträffar de tjänster som omfattas av klass 36 är det exempelvis utrett att tjänster avseende uthyrning av butiker och kontor eller fastighetsförvaltning å ena sidan inte uppvisar någon som helst likhet med varor såsom tvålar, juvelerarvaror eller lädervaror å den andra. Vad vidare beträffar de tjänster som omfattas av klass 35 har unionsdomstolen med tydlighet slagit fast att med avseende på detaljhandelstjänster är det nödvändigt att de varor som saluförs är noggrant specificerade (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 september 2008, Oakley/harmoniseringskontoret – Venticinque (O STORE), T-116/06, EU:T:2008:399, punkt 44, se även, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 7 juli 2005, Praktiker, C-418/02, EU:C:2005:425, punkt 50).
- 71 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 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 slags varor det rör

sig om. I avsaknad av en sådan precisering är det inte 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.

- 72 Med hänsyn till den omständigheten att tribunalen i punkt 34 ovan funnit 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 (C-418/02, EU:C:2005:425), även anses omfatta de handelstjänster som tillhandehålls av en galleria, kan klaganden inte heller vinna framgång med sitt argument att när fråga är om tjänster som tillhandahålls av gallerior är det inte nödvändigt att precisera de aktuella varorna. Det ska dessutom påpekas att i total avsaknad av en precisering beträffande vilka varor som kan saluföras i gallerians lokaler, är den omständigheten att grupperna av slutliga konsumenter överlappar varandra inte tillräcklig för att styrka att det föreligger en risk för förväxling.
- 73 Slutligen är argumentet beträffande tillämpligheten av Intellectual Property Offices (Immaterialrättsmyndigheten, Förenade kungariket) anvisningar om varumärken och rättspraxis från High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Överdomstolen (England och Wales), skatteavdelning, Förenade kungariket)) verkningslöst, ty den tillämpliga bestämmelsen i förevarande fall utgörs av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och enligt fast rättspraxis är unionsordningen för varumärken ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (se, dom av den 16 januari 2014, Message Management/harmoniseringskontoret – Absacker (ABSACKER of Germany), T-304/12, ej publicerad, EU:T:2014:5, punkt 58 och där angiven rättspraxis)).
- 74 Mot bakgrund av ovanstående, och 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 klaganden inte vinna framgång med förevarande grund och överklagandet ska därmed ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 75 Enligt artikel 134.1 i tribunalens rättegångsregler ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 76 Eftersom klaganden har tappat målet ska den förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med EUIPO:s och intervenientens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Överklagandet ogillas.

2) Tulliallan Burlington Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 december 2017.

Underskrifter