ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

4 maart 2020*

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Woord- en beeldmerken ‚BURLINGTON' – Oppositie door de houder van de oudere woord- en beeldmerken ‚BURLINGTON' en ‚BURLINGTON ARCADE' – Artikel 8, lid 1, onder b) – Verwarringsgevaar – Overeenkomst van Nice – Klasse 35 – Begrip ‚detailhandelsdiensten' – Artikel 8, lid 4 – Misbruik – Artikel 8, lid 5 – Bekendheid – Beoordelingscriteria – Overeenstemming tussen de waren en de diensten – Afwijzing van de oppositie"

In de gevoegde zaken C-155/18 P tot en met C-158/18 P,

betreffende vier hogere voorzieningen krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 22 februari 2018,

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

rekwirante in de zaken C-155/18 P–C-158/18 P,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Fischer en D. Botis als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

Burlington Fashion GmbH, gevestigd te Schmallenberg (Duitsland), vertegenwoordigd door A. Parr, Rechtsanwältin,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, S. Rodin, D. Šváby, K. Jürimäe (rapporteur) en N. Piçarra, rechters,

advocaat-generaal: G. Hogan,

griffier: M. Longar, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 april 2019,

* Procestaal: Engels.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 juni 2019,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorzieningen verzoekt Tulliallan Burlington Ltd om vernietiging van de arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:872); 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:871), en 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:870) (hierna samen: „bestreden arresten"), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroepen tot vernietiging van vier beslissingen van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 januari 2016 (zaken R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 en R 1635/2013-4; hierna samen: „litigieuze beslissingen") inzake vier oppositieprocedures tussen Tulliallan Burlington en Burlington Fashion GmbH.

Toepasselijke bepalingen

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 (PB 2006, L 386, blz. 14) (hierna: „verordening nr. 40/94").

3 Verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd, is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Verordening nr. 207/2009 is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016. Verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

4 Gezien de data van indiening van de aanvragen om inschrijving van de aangevraagde merken, in casu 19 augustus 2008 voor inschrijvingen nrs. 982 020 en 982 021, 2 april 2009 voor inschrijving nr. 1 007 952 en 8 september 2009 voor inschrijving nr. 1 017 273, die bepalend zijn om het toepasselijke materiële recht aan te duiden, wordt het onderhavige geschil beheerst door, ten eerste, de procedurele bepalingen van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, de materiële bepalingen van verordening nr. 40/94 voor inschrijvingen nrs. 982 020, 982 021 en 1 007 952 en de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 voor inschrijving nr. 1 017 273. De voor dit geschil relevante materiële bepalingen van deze twee verordeningen zijn in wezen identiek.

5 Artikel 8 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden", waarvan de bepalingen zijn overgenomen in artikel 8 van verordening nr. 207/2009, luidde:

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

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

4. Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke [g]emeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:

a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het [g]emeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een [g]emeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [g]emeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

6 Artikel 43 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie", waarvan de bepalingen zijn overgenomen in artikel 42 van verordening nr. 207/2009, bepaalde in de leden 1 tot en met 3:

„1. Bij het onderzoek van de oppositie verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het Bureau te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf.

2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder [g]emeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een [g]emeenschapsmerk het oudere [g]emeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere [g]emeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, onder a), bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt."

7 Artikel 44 van verordening nr. 40/94, „Intrekking, beperking en wijziging van de aanvrage", waarvan de bepalingen zijn overgenomen in artikel 43 van verordening nr. 207/2009, luidde:

„1. De aanvrager kan te allen tijde zijn aanvrage om een [g]emeenschapsmerk intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten beperken. Wanneer de aanvrage al gepubliceerd is, wordt ook de intrekking of de beperking gepubliceerd.

2. Overigens kan de aanvrage om een [g]emeenschapsmerk, op verzoek van de aanvrager, alleen worden gewijzigd om naam en adres van de aanvrager te corrigeren of om taal- en schrijffouten of andere kennelijke vergissingen te verbeteren, voor zover een dergelijke verandering het merk niet wezenlijk verandert noch de opgave van de waren of diensten uitbreidt. Indien de wijzigingen betrekking hebben op de afbeelding van het merk of de opgave van de waren of diensten, en wanneer deze wijzigingen na de publicatie van de aanvrage worden aangebracht, wordt de aanvrage in de gewijzigde vorm gepubliceerd."

8 Artikel 63 van verordening nr. 207/2009 is opgenomen in titel VII, „Beroepsprocedure", van deze verordening en bepaalt in lid 2:

„Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf."

9 Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 luidt:

„De beslissingen van het [EUIPO] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren."

10 Artikel 76 van deze verordening bepaalt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het [EUIPO] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het [EUIPO] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd."

11 Artikel 151 van deze verordening bepaalt in de leden 1 en 2:

„1. Een internationale inschrijving waarin de [Unie] wordt aangewezen, heeft vanaf de datum van de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid of vanaf de datum van de latere aanwijzing van de [Unie] overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid dezelfde rechtsgevolgen als een aanvrage om een [Uniemerk].

2. Indien er geen kennisgeving van weigering van bescherming overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van het Protocol van Madrid heeft plaatsgevonden of indien een zodanige weigering is ingetrokken, heeft de internationale inschrijving van een merk waarin de [Unie] wordt aangewezen, vanaf de in lid 1 bedoelde datum dezelfde rechtsgevolgen als de inschrijving van een merk als [Uniemerk]."

12 De leden 1 tot en met 3 van artikel 156 van die verordening luiden:

„1. Tegen internationale inschrijvingen waarin de [Unie] wordt aangewezen, kan op dezelfde wijze oppositie worden ingesteld als tegen gepubliceerde aanvragen om een [Uniemerk].

2. De oppositie moet worden ingesteld binnen een termijn van drie maanden die zes maanden na de datum van publicatie overeenkomstig artikel 152, lid 1, begint. De oppositie wordt eerst geacht volgens de regels ingesteld te zijn nadat de oppositietaks is betaald.

3. De weigering van bescherming treedt in de plaats van de afwijzing van een aanvrage om een [Uniemerk]."

13 Regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4), heeft als opschrift „Substantiëring van de oppositie" en bepaalt in lid 1:

„Het [EUIPO] stelt de opposant in de gelegenheid feiten, bewijzen en argumenten ter staving van zijn oppositie aan te dragen of ingevolge regel 15, lid 3, reeds aangedragen feiten, bewijzen of argumenten aan te vullen binnen een door het [EUIPO] te stellen termijn [...]."

14 Regel 50, lid 1, van deze verordening luidt:

„Tenzij anders is bepaald, zijn de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure.

[...]

Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel [76, lid 2, van verordening nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken."

15 De Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice"), is gesloten krachtens artikel 19 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, deel 828, nr. 11851, blz. 305), waarin de Unielanden het recht wordt voorbehouden om afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten ter bescherming van de intellectuele eigendom te sluiten.

16 In de daarin opgenomen classificatie heeft klasse 35, die onder de diensten valt, als opschrift:

„Reclame; Beheer van commerciële zaken; Zakelijke administratie; Administratieve diensten."

17 De toelichting bij deze klasse luidt:

„Deze klasse heeft betrekking op diensten die verleend worden door personen of organisaties die als belangrijkste doel hebben:

1. hulpverlening bij de exploitatie of de leiding van een handelsonderneming, of

2. hulpverlening bij de leiding van commerciële zaken of werkzaamheden van een industriële of handelsonderneming

Verder heeft deze klasse betrekking op publiciteitsondernemingen die zich bezighouden met het verstrekken van mededelingen aan het publiek en met het doen van bekendmakingen of mededelingen, ongeacht op welke wijze, betrekking hebbend op alle soorten handelswaren.

[Deze klasse] [b]evat, met name:

– het bijeenbrengen, voor derden, van diverse producten (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen; deze diensten kunnen verleend worden door detailhandelsbedrijven en groothandelsbedrijven, via verkoopautomaten, door postorderbedrijven of langs elektronische weg, zoals via websites of via zgn. teleshopping uitzendingen;

– diensten bestaande uit de registratie, het overschrijven, de samenstelling, de samenvatting of het systematiseren van geschreven mededelingen en registraties, evenals de samenstelling van mathematische of statistische gegevens;

– diensten van reclamebureaus, evenals diensten betrekking hebbend op het bezorgen van prospectussen (rechtstreeks of per post), op de verzending van monsters e.d. Deze klasse kan eveneens betrekking hebben op de publiciteit betreffende andere diensten, zoals die betreffende bankleningen of reclame per radio.

[...]”

Voorgeschiedenis van de gedingen en litigieuze beslissingen

18 De voorgeschiedenis van het geding, zoals die uit de bestreden arresten blijkt, kan worden samengevat als volgt.

19 Op 20 november 2008, 13 augustus 2009 en 12 november 2009 heeft interveniënte voor het Gerecht, Burlington Fashion, aanvragen om bescherming in de Unie ingediend voor de volgende internationale inschrijvingen:

– internationale inschrijving nr. 1017273 waarin de Unie wordt aangewezen en bescherming wordt verleend voor het hierna weergegeven beeldmerk:



– internationale inschrijving nr. 1007952 waarin de Unie wordt aangewezen en bescherming wordt verleend voor het hierna weergegeven beeldmerk:



– internationale inschrijving nr. 982021 waarin de Unie wordt aangewezen en bescherming wordt verleend voor het volgende beeldmerk:



– internationale inschrijving nr. W982020 waarin de Unie wordt aangewezen en bescherming wordt verleend voor het woordmerk BURLINGTON.

20 De waren waarvoor bescherming is aangevraagd behoren tot de klassen 3, 14, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice en worden voor deze respectievelijke klassen omschreven als volgt:

– klasse 3: „Zepen voor cosmetisch gebruik, zepen voor textiel, parfumerieën, etherische oliën, producten voor de reiniging, verzorging en verfraaiing van de huid, de hoofdhuid en het haar; preparaten voor de toiletverzorging, voor zover begrepen in deze klasse, persoonlijke deodorants, producten voor vóór en na het scheren”;

– klasse 14: „Juwelen, horloges”;

– klasse 18: „Leder en kunstleder, namelijk koffers, tassen (voor zover begrepen in deze klasse); kleine artikelen van leder (voor zover begrepen in deze klasse), namelijk portefeuilles, sleuteletuis; paraplu's en parasols", en

– klasse 25: „Schoeisel, kleding, hoofddeksels, ceintuurs".

21 Op 12 augustus 2009, 17 mei 2010 en 16 augustus 2010 heeft Tulliallan Burlington krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de aangevraagde merken voor de waren van klassen 3, 14 en 18. De oppositie steunde met name op de noodzaak om de hierna volgende oudere merken en rechten, waarvan Tulliallan Burlington houdster is, te beschermen:

– het woordmerk BURLINGTON, dat op 5 december 2003 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven onder nummer 2314342 en naar behoren is vernieuwd op 29 oktober 2012, voor diensten van de volgende klassen:

  – klasse 35: „Verhuur en leasing van advertentieruimte; organisatie van tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden; organisatie van beurzen voor commerciële doeleinden; reclame en promotie en het verschaffen van informatie met betrekking hiertoe; het bijeenbrengen, voor derden, van diverse goederen opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen in een reeks winkels in algemene handelswaar", en

  – klasse 36: „Verhuur van winkels en kantoren; leasen of beheer van onroerende goederen; leasen van gebouwen of ruimte in gebouwen; beheer van onroerende goederen; informatie met betrekking tot de verhuur van winkels en kantoren; diensten op het gebied van onroerend goed, kapitaalbelegging, fondsenvorming";

– het woordmerk BURLINGTON ARCADE, dat op 7 november 2003 in het Verenigd-Koninkrijk is ingeschreven onder nummer 2314343 en dat naar behoren is vernieuwd op 29 oktober 2012, voor dezelfde diensten van de klassen 35 en 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice alsook voor de diensten van klasse 41 ervan die omschreven worden als volgt: „Amusementsdiensten; organisatie van wedstrijden; organisatie van tentoonstellingen; het verstrekken van informatie op het gebied van recreatie; toneelvoorstellingen; ter beschikking stellen van sportfaciliteiten; het aanbieden van livemuziek en live-entertainment; ter beschikking stellen van faciliteiten voor liveoptredens van orkesten; het aanbieden van live-entertainment; livemuziekdiensten; livemuziekoptredens; organisatie van liveoptredens";

– het hierna weergegeven beeldmerk, dat op 7 november 2003 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven onder nummer 2330341 en op 25 april 2013 naar behoren is vernieuwd, voor de voormelde diensten van de klassen 35, 36 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



– het hierna weergegeven Uniebeeldmerk nr. 3618857, dat is ingeschreven op 16 oktober 2006 en dat naar aanleiding van nietigheidsprocedure nr. 8715 C is beperkt tot de diensten van de klassen 35, 36 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



  – klasse 35: „reclame en promotie en het verschaffen van informatie met betrekking hiertoe; het bijeenbrengen, voor derden, van diverse goederen opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen in een reeks winkels in algemene handelswaar”;

  – klasse 36: „winkelverhuur; leasen of beheer van onroerende goederen; leasen van gebouwen of ruimte in gebouwen; diensten op het gebied van beheer van onroerende goederen; informatie met betrekking tot de verhuur van winkels”, en

  – klasse 41: „amusement; live-entertainment”.

22 De gronden voor de oppositie steunden op artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, leden 4 en 5, van verordening nr. 207/2009.

23 Bij beslissingen van 10 juli, 8 oktober, 8 november en 22 november 2013 heeft de oppositieafdeling de opposities uitsluitend in het licht van ouder Uniemerk nr. 3618857 onderzocht, de opposities toegewezen voor de betwiste waren van de klassen 3, 14 en 18 en interveniënte verwezen in de kosten.

24 Op 20 augustus, 3 en 11 december 2013 en 2 januari 2014 heeft Burlington Fashion op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO vier beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de oppositieafdeling.

25 Bij de litigieuze beslissingen heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissingen van de oppositieafdeling vernietigd en de voormelde opposities afgewezen.

26 De vierde kamer van beroep was in haar litigieuze beslissingen, wat ten eerste artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, in wezen van oordeel dat de bekendheid van de oudere beeldmerken op het relevante grondgebied was bewezen voor de diensten van de klassen 35 en 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice, behalve voor de dienst „bijeenbrengen, voor derden, van diverse goederen opdat de consument deze gemakkelijk kan [...] kopen in een reeks winkels in algemene handelswaar". Wat ten tweede de op artikel 8, lid 4, van deze verordening gebaseerde grond betreft, was die kamer in wezen van mening dat Tulliallan Burlington niet had aangetoond dat was voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden om te spreken van misleidende voorstelling en schade ten aanzien van het doelpubliek. Wat ten derde de grond in artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening betreft, heeft de vierde kamer van beroep in wezen geoordeeld dat de betrokken waren en diensten verschilden, zodat er geen enkel verwarringsgevaar kon zijn, los van de overeenstemming tussen de conflicterende merken.

Procedure voor het Gerecht en bestreden arresten

27 Bij op 23 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften heeft Tulliallan Burlington vier beroepen tegen de litigieuze beslissingen ingesteld.

28 Zij heeft ter onderbouwing van deze beroepen telkens drie middelen aangevoerd, die in wezen betrekking hebben op schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, een procedurefout en schending van de procedureregels (eerste middel), schending van de motiveringsplicht, van het recht om te worden gehoord en van artikel 8, lid 4, van deze verordening (tweede middel) en schending van artikel 8, lid 1, onder b), ervan (derde middel).

29 Bij de bestreden arresten, waarvan het dictum en de motivering identiek zijn, heeft het Gerecht alle middelen van Tulliallan Burlington afgewezen.

30 Wat het eerste middel betreft heeft het Gerecht er in punt 28 van de bestreden arresten op gewezen dat volgens de vierde kamer van beroep de bekendheid van de oudere merken niet was aangetoond voor de detailhandelsdiensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

31 In punt 33 van de bestreden arresten heeft het Gerecht geoordeeld dat de uitlegging van het Hof in punt 34 van het arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425; hierna: „Praktiker-arrest"), in de weg staat aan de stelling van het EUIPO dat de diensten van een winkelgalerij in wezen beperkt zijn tot diensten van verhuur en beheer van onroerende goederen en dat de klanten aan wie deze diensten zijn gericht bijgevolg hoofdzakelijk de personen zijn die belangstelling hebben om de winkels of bureaus in een winkelgalerij te huren.

32 Het Gerecht heeft hieruit in punt 34 van de bestreden arresten afgeleid dat, gelet op de bewoordingen van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, het begrip „detailhandelsdiensten" zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het Praktiker-arrest, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat. Het heeft in het volgende punt van de bestreden arresten geconcludeerd dat de strikte uitlegging van het begrip „detailhandelsdiensten" die de vierde kamer van beroep had gebruikt, onjuist was en dat Tulliallan Burlington zich voor alle door de oudere merken aangeduide diensten van klasse 35 kon beroepen op de bescherming van de bekendheid van de oudere merken.

33 Na in de punten 37 tot en met 42 van de bestreden arresten te hebben herinnerd aan de rechtspraak van het Hof over de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde bescherming van bekende merken, heeft het Gerecht in punt 43 van de bestreden arresten geoordeeld dat Tulliallan Burlington noch voor de vierde kamer van beroep noch voor het Gerecht coherente elementen had overgelegd op basis waarvan kon worden besloten dat door het gebruik van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de oudere merken. In de volgende punten van de bestreden arresten merkt het Gerecht op dat

Tulliallan Burlington weliswaar benadrukt dat haar oudere merken „nagenoeg uniek" zijn, maar zij geen specifieke elementen heeft verstrekt die argumenten kunnen leveren voor het feit dat het gebruik van de aangevraagde merken de aantrekking van de oudere merken vermindert.

34 Aangaande de vermeende procedurefout die in de litigieuze beslissingen zou zijn gemaakt, heeft het Gerecht er in punt 46 van de bestreden arresten op gewezen dat de instanties van het EUIPO terdege rekening hadden gehouden met de opmerkingen van Tulliallan Burlington, en heeft het de grief derhalve ongegrond verklaard.

35 Wat het tweede middel betreft heeft het Gerecht om te beginnen het betoog van Tulliallan Burlington inzake schending van de motiveringsplicht en van het recht om te worden gehoord, afgewezen. Het heeft in punt 53 van de bestreden arresten meer bepaald geoordeeld dat Tulliallan Burlington wel degelijk opmerkingen heeft kunnen indienen over de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gestelde voorwaarden.

36 In dit verband was het Gerecht in de punten 54 en 55 van de bestreden arresten in wezen van mening dat voor zover Tulliallan Burlington de grief die zij tijdens de oppositieprocedure zelf had aangevoerd, namelijk schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, niet had ontwikkeld voor de vierde kamer van beroep, laatstgenoemde niet kon worden verweten dat zij partijen niet had verzocht om aanvullende opmerkingen daarover.

37 Vervolgens heeft het Gerecht, na in de punten 56 tot en met 58 van de bestreden arresten de rechtspraak over de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en die over de bewijslast in herinnering te hebben gebracht, vastgesteld dat Tulliallan Burlington niet de noodzakelijke gegevens, feitelijk of rechtens, had verstrekt ten bewijze dat terdege was voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van deze bepaling, aangezien zij zich voor de vierde kamer van beroep had beperkt tot de verklaring dat zij de voor de oppositieafdeling uiteengezette argumenten handhaafde.

38 Het Gerecht heeft het tweede middel dus afgewezen op grond dat de vierde kamer van beroep terecht had overwogen dat Tulliallan Burlington niet had bewezen dat de voorwaarden om haar vorderingen wegens misbruik van benaming te kunnen instellen, genoegzaam waren vervuld.

39 Wat het derde middel betreft heeft het Gerecht in de punten 66 tot en met 68 van de bestreden arresten de rechtspraak over verwarringsgevaar in herinnering gebracht, en heeft het vervolgens geoordeeld dat de vierde kamer van beroep terecht van mening was dat de waren waarop de aangevraagde merken betrekking hadden, niet soortgelijk waren aan de diensten van de klassen 35 en 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice waarop de oudere merken betrekking hadden. Wat in het bijzonder klasse 35 betreft heeft het Gerecht er in punt 70 van de bestreden arresten aan herinnerd dat de Unierechter heeft vastgesteld dat het voor detailhandelsdiensten noodzakelijk is dat de te koop aangeboden waren nauwgezet worden gepreciseerd. Het Gerecht heeft daarbij verwezen naar het Praktiker-arrest (punt 50) en naar het arrest van 24 september 2008, Oakley/BHIM – Venticinque (O STORE) (T-116/06, EU:T:2008:399, punt 44).

40 Volgens het Gerecht kon zonder enige aanduiding van de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als Burlington Arcade bestaat, niet worden vastgesteld dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door de aangevraagde merken aangeduide waren soortgelijk of complementair zijn. Het heeft daar in punt 72 van de bestreden arresten uit afgeleid dat niet kon worden ingestemd met het argument van Tulliallan Burlington dat het voor diensten van winkelgalerijen niet noodzakelijk is de betrokken waren te preciseren, aangezien het begrip „detailhandelsdiensten", zoals uitgelegd door het Hof in punt 34 van het Praktiker-arrest, gelet op de bewoordingen van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, ook de door een winkelgalerij verrichte verkoopdiensten omvat.

41 Het Gerecht is in punt 74 van de bestreden arresten tot de slotsom gekomen dat een van de noodzakelijke voorwaarden van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet was vervuld, zodat het derde middel en de beroepen in hun geheel moesten worden verworpen.

Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

42 Met haar hogere voorzieningen verzoekt Tulliallan Burlington het Hof:

– de bestreden arresten te vernietigen voor zover haar beroepen tegen de litigieuze beslissingen daarbij zijn verworpen;

– de litigieuze beslissingen te vernietigen of, subsidiair, de zaken terug te verwijzen naar het Gerecht voor afdoening overeenkomstig het arrest van het Hof, en

– het EUIPO en Burlington Fashion te verwijzen in de kosten.

43 Het EUIPO verzoekt het Hof:

– de bestreden arresten te vernietigen voor zover het Gerecht de beroepen heeft verworpen waar die gebaseerd waren op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en de drie Britse oudere merken nrs. 2 314 342, 2 314 343 en 2 330 341;

– de hogere voorzieningen voor het overige af te wijzen, en

– elke partij te verwijzen in haar eigen kosten.

44 Burlington Fashion verzoekt het Hof:

– de hogere voorzieningen in hun geheel af te wijzen, en

– Tulliallan Burlington te verwijzen in de kosten die Burlington Fashion heeft gemaakt in de procedures bij het Hof, het Gerecht en de vierde kamer van beroep.

45 Bij beslissing van de president van het Hof van 12 juni 2018 zijn de zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling alsmede voor het arrest.

Hogere voorzieningen

46 Tulliallan Burlington voert ter onderbouwing van haar hogere voorzieningen drie middelen aan, die identiek zijn in de vier betrokken zaken: 1) schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009; 2) schending van artikel 8, lid 4, van deze verordening, en 3) schending van artikel 8, lid 1, onder b), ervan.

Eerste middel van de hogere voorzieningen

Argumenten van partijen

47 Het eerste middel van Tulliallan Burlington betreft schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 inzake een oppositie die wordt ingesteld op grond van aantasting van de reputatie van een ouder merk.

48 Dit middel valt in wezen uiteen in drie onderdelen.

49 Met het eerste onderdeel van het eerste middel voert Tulliallan Burlington aan dat het Gerecht, gezien de bewijzen over de aard en de omvang van die reputatie, op basis van een totaalbeoordeling met inachtneming van de in het arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punt 42), genoemde factoren had moeten oordelen dat het publiek een verband zou leggen tussen de oudere en de aangevraagde merken.

50 Volgens haar vereisen winkelgalerijdiensten immers interactie met de eindconsument van de in de winkels verkochte waren. De detailhandelaren van de winkelgalerij en hun waren winnen aan prestige door te worden geassocieerd met winkelgalerij Burlington Arcade, en de consument associeert de vroegere merken met luxegoederen, zoals juwelen, lederwaren en parfums.

51 In plaats van een verband tussen de oudere merken en de aangevraagde merken vast te stellen, heeft het Gerecht de aantasting van het onderscheidend vermogen en het hieruit ongerechtvaardigd gehaalde voordeel onderzocht.

52 Met het tweede onderdeel van het eerste middel, inzake de verwatering van het onderscheidend vermogen en het daaruit ongerechtvaardigd gehaalde voordeel, stelt Tulliallan Burlington dat het Gerecht in de punten 36 tot en met 44 van de bestreden arresten heeft geoordeeld dat zij volgens de in de aangehaalde rechtspraak vastgestelde criteria niet het bewijs van een dergelijke verwatering of een dergelijk voordeel had geleverd.

53 De benadering van het Gerecht in de punten 44 en 45 van de bestreden arresten is ten onrechte veeleisender dan hetgeen in de rechtspraak wordt verlangd. Zo heeft het gekeken naar de reputatie van de merken van de winkels in de winkelgalerij, terwijl die irrelevant is. Evenzo heeft het rekening gehouden met het feit dat „Burlington” ook de naam van andere welbekende plaatsen is, hoewel het geen enkel bewijs had van de eventuele bekendheid van die plaatsen, waardoor het een onmogelijk te bereiken bewijsniveau heeft verlangd. Het Gerecht heeft zich dus niet gehouden aan de redenering die het Hof heeft ontwikkeld in het arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).

54 Bovendien heeft het Gerecht geen rekening gehouden met de overgelegde relevante bewijzen die ook bij de vierde kamer van beroep werden ingediend en die volgens de rechtspraak van het Hof voldoende zouden zijn geweest (arresten van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 76 en 77, en 14 november 2013, Environmental Manufacturing/BHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punt 43).

55 Met het derde onderdeel van haar eerste middel herhaalt Tulliallan Burlington bij het Hof een van de middelen die zij had aangevoerd ter ondersteuning van haar beroepen tot vernietiging van de litigieuze beslissingen, namelijk dat de vierde kamer van beroep, en daarna het Gerecht, geen rekening heeft gehouden met de aangevoerde argumenten.

56 Volgens Burlington Fashion moet het eerste middel van de hogere voorzieningen in zijn geheel worden afgewezen.

57 Wat de eerste twee onderdelen van het eerste middel betreft, is zij van mening dat Tulliallan Burlington niet heeft uitgelegd waarom er voor de waren van de klassen 3, 14 en 18 in de zin van de Overeenkomst van Nice een gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk zou bestaan. Om te beginnen kan niet worden gezegd dat de oudere merken uniek zijn, aangezien eenzelfde dan wel een soortgelijk teken reeds lang ook door Burlington Fashion werd gebruikt voor een reeks diverse waren. Voorts heeft Tulliallan Burlington evenmin het verband aangetoond tussen de door de oudere merken beschermende tekens en de winkelgalerij Burlington Arcade.

58 Voorts kan het Gerecht niet worden verweten Tulliallan Burlington een hogere bewijsstandaard te hebben opgelegd dan die welke uit de rechtspraak volgt. Volgens de rechtspraak dient opposante aan te tonen dat twee autonome voorwaarden zijn vervuld: ten eerste dat het imago en de identiteit van het bekende merk verbrokkelt in de ogen van het betrokken publiek, en ten tweede dat het economisch gedrag van dit publiek wijzigt. Het Gerecht heeft in punt 43 van de bestreden arresten dus terecht besloten dat Tulliallan Burlington voor de vierde kamer van beroep en voor het Gerecht onvoldoende gegevens had overgelegd waaruit bleek dat deze voorwaarden waren vervuld.

59 Volgens het EUIPO moet het eerste middel van de hogere voorzieningen in zijn geheel worden afgewezen.

60 Wat het eerste onderdeel van dit middel betreft stelt het EUIPO dat het Gerecht uitdrukkelijk heeft verwezen naar de relevante rechtspraak over de beoordeling van het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken. Vervolgens heeft het Gerecht onder verwijzing naar het arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07EU:C:2008:655), in wezen geoordeeld dat het feit dat een ouder merk zeer bekend is, niet volstaat om aan te tonen dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of dreigt te worden gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk of hieraan afbreuk wordt of dreigt te worden gedaan. Het Gerecht heeft terecht benadrukt dat het aan de houder van het oudere merk staat om aan te tonen dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de door de houder van het oudere merk aangeboden waren of diensten is gewijzigd of zou kunnen wijzigen als gevolg van het gebruik van het aangevraagde merk.

61 Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft meent het EUIPO dat het Gerecht terecht van oordeel was dat Tulliallan Burlington onvoldoende bewijs van een dergelijk risico had geleverd en dat het Gerecht geen te hoge bewijsvereisten heeft gesteld daar het zich strikt heeft gehouden aan de rechtspraak van het Hof.

Beoordeling door het Hof

62 Met het eerste onderdeel van haar eerste middel betoogt Tulliallan Burlington dat het Gerecht in de bestreden arresten niet heeft onderzocht of er een verband bestond tussen de oudere merken, waarvan het de bekendheid heeft erkend, en de aangevraagde merken, terwijl het bestaan van een dergelijk verband een noodzakelijke voorwaarde is om volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 te kunnen vaststellen dat inbreuk op de oudere merken wordt gemaakt.

63 In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in het arrest van 27 november 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak), heeft geoordeeld dat de in artikel 8, lid 5, van deze verordening bedoelde inbreuken op bekende merken, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming tussen de oudere merken en de jongere merken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwart het deze niet.

64 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 31).

65 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om te concluderen dat er sprake is van een van de in artikel 8, lid 5, van deze verordening bedoelde inbreuken, die de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling aan bekende merken geboden bescherming (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 32).

66 Deze bepaling kan alleen worden toegepast wanneer drie voorwaarden vervuld zijn: ten eerste moet er een verband zijn tussen de oudere merken en de aangevraagde merken, ten tweede moet het oudere merk dat bij de oppositie wordt ingeroepen bekendheid hebben, en ten derde moet het gevaar bestaan dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangezien het om drie cumulatieve voorwaarden gaat, volstaat het dat één ervan niet is vervuld opdat die bepaling niet kan worden toegepast.

67 In casu heeft het Gerecht bij de beoordeling die het uit hoofde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft verricht, om te beginnen in punt 35 van de bestreden arresten geconstateerd dat Tulliallan Burlington zich kon beroepen op de bescherming van de bekendheid van de oudere merken voor de diensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice waarop de inschrijvingen betrekking hebben. Vervolgens heeft het in punt 36 van die arresten opgemerkt dat de vierde kamer van beroep in de litigieuze beslissingen had geoordeeld dat er geen verband bestond tussen de conflicterende merken en dat Tulliallan Burlington niet had bewezen dat door het gebruik van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel had kunnen worden getrokken uit of afbreuk had kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Het Gerecht heeft, zonder na te gaan of er een verband bestond tussen de conflicterende merken, direct de derde voorwaarde van dat artikel onderzocht, namelijk die betreffende de verschillende gevaren voor inbreuk.

68 Na in de punten 37 tot en met 42 van de bestreden arresten te hebben herinnerd aan de rechtspraak van het Hof inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, heeft het Gerecht immers in de punten 43 tot en met 45 van die arresten louter de litigieuze beslissingen bevestigd door in wezen te overwegen dat de door Tulliallan Burlington aangedragen bewijzen niet volstonden om aan te tonen dat het gebruik van de aangevraagde merken de aantrekking van de oudere merken vermindert.

69 Zoals in punt 66 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, moet voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aan drie cumulatieve voorwaarden zijn voldaan, zodat deze bepaling niet kan worden toegepast zodra één ervan niet is vervuld.

70 Hieruit volgt dat het Gerecht in de bestreden arresten geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door eerst te onderzoeken of er, in de veronderstelling dat de consument een verband zal leggen tussen de aangevraagde en de oudere merken, een gevaar bestaat dat door het gebruik van eerstgenoemde merken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van laatstgenoemde merken. Door te constateren dat geen dergelijk gevaar bestond, werd het voor het Gerecht onnodig om te onderzoeken of de premisse waarop het zich baseerde – dat er een verband was tussen de vroegere en de aangevraagde merken – juist was.

71 Het eerste onderdeel van het eerste middel moet dan ook ongegrond worden verklaard.

72 Met het tweede onderdeel van het eerste middel verwijt Tulliallan Burlington het Gerecht in wezen blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting wat de vraag betreft of het gevaar bestond dat door het gebruik zonder reden van de aangevraagde merken ongerechtvaardigd voordeel werd gehaald uit of afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

73 In dit verband zij er om te beginnen aan herinnerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bekende merken bescherming biedt tegen de volgende inbreuken: ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 27).

74 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van toepassing (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 28).

75 Voorts hoeft de houder van het oudere merk weliswaar niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, maar moet hij wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 38).

76 De vraag of sprake is van een van de in deze bepaling bedoelde inbreuken dan wel of er een grote kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, alsook de aard van de betrokken waren en diensten en de mate waarin deze gerelateerd zijn (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 68).

77 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook „verwatering", „verschraling" of „vervaging" wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 29).

78 Het Hof heeft ook nog gepreciseerd dat het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 77).

79 In casu heeft het Gerecht in punt 43 van de bestreden arresten vastgesteld dat rekwirante noch voor de kamer van beroep noch voor het Gerecht coherente elementen had overgelegd op basis waarvan kon worden besloten dat door het gebruik van de aangevraagde merken „ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van de oudere merken", en heeft het dus naar slechts één van de drie in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 genoemde soorten inbreuken verwezen.

80 Het Gerecht heeft deze vaststelling in punt 44 van de bestreden arresten gemotiveerd door te stellen dat rekwirante geen „elementen [had] verstrekt die argumenten kunnen leveren voor het feit dat het gebruik van het aangevraagde merk de aantrekking van haar oudere merken vermindert".

81 Met de ambigue verwijzing van het Gerecht naar een eventuele vermindering van de „aantrekking" van de oudere merken kan echter niet met zekerheid worden bevestigd dat het daadwerkelijk heeft nagegaan of het gevaar bestond dat afbreuk werd gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Bovendien kan met de vaststelling dat er geen gevaar voor een dergelijke vermindering bestaat, hoe dan ook niet worden aangetoond dat er geen gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken in de zin van dezelfde bepaling.

82 In punt 45 van de bestreden arresten heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat „het feit dat een ander economisch subject toestemming kan krijgen om een merk met de term ‚burlington' te gebruiken voor waren die soortgelijk zijn aan die welke worden verkocht in verzoeksters Londense galerij, [...] op zich in de ogen van de gemiddelde consument niet [kan] afdoen aan de commerciële aantrekkelijkheid van deze plaats".

83 Deze vaststelling van het Gerecht houdt echter, gesteld dat zij juist is, geen rechtstreeks verband met een van de drie in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bedoelde typen inbreuken. Deze hebben geen betrekking op de „commerciële aantrekkelijkheid" van een door een ouder merk aangeduide plaats, maar op het gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

84 Uit al deze overwegingen blijkt dat het Gerecht de bewijzen die Tulliallan Burlington heeft verstrekt tot staving van haar op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositiegrond, niet heeft getoetst aan de in deze bepaling genoemde criteria, en daardoor blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

85 Het tweede onderdeel van het eerste middel is dus gegrond. Bijgevolg moet het eerste middel worden aanvaard, zonder dat het derde onderdeel ervan hoeft te worden onderzocht.

Tweede middel van de hogere voorzieningen

Argumenten van partijen

86 Het tweede middel dat ter ondersteuning van de hogere voorzieningen wordt aangevoerd, bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft schending van het recht om te worden gehoord, het tweede onderdeel betreft schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, inzake de vordering wegens misbruik van benaming.

87 Wat het eerste onderdeel van het tweede middel betreft stelt Tulliallan Burlington dat de oppositieafdeling de geldigheid van de aangevraagde merken alleen op basis van het oudere Uniemerk en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 heeft beoordeeld.

88 Tulliallan Burlington, die ook oppositiegronden op basis van artikel 8, leden 1 en 4, van deze verordening had aangevoerd, heeft al deze oppositiegronden bij de vierde kamer van beroep gehandhaafd. Die kamer heeft in haar brief van 28 september 2015 het voornemen geuit om de zaken tevens op basis van het Britse oudere merk nr. 2 314 343 te onderzoeken, door partijen uit te nodigen hun opmerkingen over dat merk in te dienen, doch zonder de andere onderzoeksgronden te noemen of partijen te verzoeken om opmerkingen over een andere grond.

89 Tulliallan Burlington verwijt het Gerecht dus niet te hebben erkend dat de vierde kamer van beroep partijen had moeten uitnodigen om hun opmerkingen over artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 in te dienen. Volgens haar heeft het Gerecht in punt 54 van de bestreden arresten bevestigd dat die kamer van beroep er niet toe gehouden was partijen om aanvullende opmerkingen te verzoeken, wat in strijd is met het recht om te worden gehoord, behalve indien alleen uitspraak over de zaak werd gedaan met betrekking tot artikel 8, lid 5, van deze verordening.

90 Met het tweede onderdeel van haar tweede middel verwijt Tulliallan Burlington het Gerecht in punt 62 van de bestreden arresten te hebben geoordeeld dat zij niet had bewezen dat de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 waren vervuld. Zij verwijt het Gerecht meer bepaald onjuiste conclusies te hebben getrokken, gelet op de bewijzen van de bekendheid van de oudere merken waarover de vierde kamer van beroep beschikte.

91 Volgens het EUIPO en Burlington Fashion moet het tweede middel van de hogere voorzieningen worden afgewezen.

Beoordeling door het Hof

92 Met het eerste onderdeel van haar tweede middel verwijt Tulliallan Burlington het Gerecht dat het haar recht om te worden gehoord heeft geschonden door niet te erkennen dat de vierde kamer van beroep partijen had moeten verzoeken om opmerkingen in te dienen over artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, aangezien die kamer – in tegenstelling tot de oppositieafdeling van het EUIPO – voornemens was deze kwestie te behandelen.

93 Volgens artikel 75 van verordening nr. 207/2009 kunnen beslissingen van het EUIPO slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Deze bepaling drukt het recht uit om tijdens de procedure bij het EUIPO te worden gehoord.

94 Dit recht geldt voor alle elementen, feitelijk en rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet voor het definitieve standpunt dat de administratie voornemens is in te nemen (beschikking van 8 september 2015, DTL Corporación/BHIM, C-62/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2015:568, punt 45). Dit recht verlangt evenmin dat de kamer van beroep van het EUIPO, voordat zij haar eindbeslissing met betrekking tot de beoordeling van door een partij overgelegde elementen vaststelt, deze laatste opnieuw in de gelegenheid stelt om zich over die elementen uit te spreken (arrest van 19 januari 2012, BHIM/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punt 53). Een partij die zelf het betrokken feiten- en bewijsmateriaal heeft overgelegd, is overigens per definitie volledig in staat geweest om bij die overlegging de eventuele relevantie ervan voor de oplossing van het geschil toe te lichten (beschikking van 4 maart 2010, Kaul/BHIM, C-193/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2010:121, punt 66).

95 In casu heeft Tulliallan Burlington artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 zelf ingeroepen, als een van de gronden voor haar oppositie, en zij heeft de argumenten en bewijzen kunnen aanvoeren die zij relevant achtte.

96 Het Gerecht heeft immers in punt 53 van de bestreden arresten opgemerkt dat uit het dossier van de betrokken zaak bleek dat Tulliallan Burlington gedurende de gehele procedure voor de instanties van het EUIPO wel degelijk haar opmerkingen had kunnen indienen. Tulliallan Burlington betwist deze vaststelling niet en erkent zelf in haar hogere voorzieningen dat zij in haar bij de vierde kamer van beroep ingediende opmerkingen van 20 februari 2014 had aangegeven dat zij al haar oppositiegronden handhaafde, inclusief die van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.

97 Bovendien dient de kamer van beroep, zoals het Hof in het arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 57), heeft opgemerkt, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk. Bijgevolg was de kamer van beroep in casu verplicht om alle door Tulliallan Burlington aangevoerde oppositiegronden opnieuw te onderzoeken, waaronder met name die van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009. Tulliallan Burlington kon in haar opmerkingen bij de kamer van beroep dus alle aanvullende argumenten aanvoeren die zij voor deze oppositiegrond relevant achtte, zonder dat die kamer haar daartoe specifiek hoefde uit te nodigen.

98 Het Gerecht heeft dan ook terecht geoordeeld dat de vierde kamer van beroep niet kan worden verweten partijen hierover niet om aanvullende opmerkingen te hebben verzocht.

99 Het eerste onderdeel van het tweede middel is derhalve ongegrond.

100 Met het tweede onderdeel van haar tweede middel verwijt Tulliallan Burlington het Gerecht blijk te hebben gegeven van een onjuiste beoordeling van het bewijsmateriaal dat werd overgelegd tot staving van haar op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie.

101 Volgens vaste rechtspraak van het Hof blijkt uit artikel 256, lid 1, tweede alinea, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en deze bewijzen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (arrest van 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:961, punt 47).

102 Overigens moet een dergelijke onjuiste opvatting duidelijk blijken uit de stukken van het dossier, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen noodzakelijk is. Het staat aan de rekwirant om precies aan te geven welke elementen het Gerecht volgens hem onjuist heeft opgevat en om het bewijs te leveren van de analysefouten die het Gerecht volgens hem tot die onjuiste opvatting hebben gebracht (arrest van 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:961, punt 48).

103 Tulliallan Burlington betoogt in wezen dat indien het Gerecht het overgelegde bewijs in aanmerking had genomen op de door haar bepleite wijze, het tot de slotsom had moeten komen dat het misbruik van benaming was aangetoond. Geconstateerd moet echter worden dat Tulliallan Burlington aldus gewoon kritiek levert op de in de bestreden arresten verrichte feitelijke beoordeling en geen gegevens verstrekt waaruit zou blijken dat het Gerecht de relevante feiten of bewijzen onjuist heeft opgevat.

104 Het tweede onderdeel van haar tweede middel is dan ook niet-ontvankelijk.

105 Gelet op het voorgaande moet het tweede middel van de hogere voorzieningen deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk worden verklaard.

Derde middel van de hogere voorzieningen

Argumenten van partijen

106 Het derde middel dat ter ondersteuning van de hogere voorzieningen wordt aangevoerd betreft schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Dit middel bestaat uit vier onderdelen.

107 Met het eerste onderdeel van het derde middel voert Tulliallan Burlington aan dat het Hof in het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punt 48), heeft geoordeeld dat de uit het Praktiker-arrest voortvloeiende vereiste voor de aanvrager van een merk voor detailhandelsdiensten om te preciseren op welk soort waren deze diensten betrekking hebben, niet gold voor merken die vóór dat arrest waren ingeschreven. Verder betoogt zij dat de rechtspraak van het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), overeenkomstig het rechtszekerheidsbeginsel ook moet gelden voor merkaanvragen die op datum van het Praktiker-arrest

waren gepubliceerd en voor die welke reeds waren ingediend en waarvan het EUIPO geen wijziging had gevraagd. In tegenstelling tot wat het Gerecht in de bestreden arresten heeft beslist, geldt het Praktiker-arrest volgens rekwirante dan ook voor geen enkel van de oudere merken.

108 Met het tweede onderdeel van het derde middel betoogt Tulliallan Burlington dat het Gerecht het Praktiker-arrest hoe dan ook onjuist heeft geanalyseerd. Volgens haar is de draagwijdte van dat arrest zeer beperkt, aangezien het specifiek gaat over de waren waarop de detailhandelsdiensten betrekking hebben en het niet van toepassing kan zijn op merken die winkelgalerijdiensten aanduiden.

109 Met het derde onderdeel van het derde middel meent Tulliallan Burlington dat, ook al zouden de oudere merken effectief binnen de werkingssfeer van het Praktiker-arrest vallen, het Gerecht ten onrechte heeft besloten dat dat arrest noodzakelijkerwijs belette dat de tekens overeenstemden. Dat arrest legt immers geen dergelijke beperking op, aangezien het gewoon aanwijzingen geeft over een inschrijvingsvorm die het onderzoek naar verwarrende overeenstemming vergemakkelijkt, en het de houder van een ouder merk niet belet niet om de bescherming van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 in te roepen tegen een latere inschrijving die verwarrend veel overeenstemming vertoont.

110 Met het vierde onderdeel van het derde middel voert Tulliallan Burlington aan dat het Gerecht wegens zijn onjuiste uitlegging van het Praktiker-arrest heeft nagelaten het verwarringsgevaar te beoordelen of de zaken terug te verwijzen naar de vierde kamer van beroep opdat deze dat gevaar kon beoordelen.

111 Volgens Burlington Fashion moet het derde middel van de hogere voorzieningen in zijn geheel worden afgewezen.

112 Ten eerste vallen de door de oudere merken aangeduide diensten, anders dan Tulliallan Burlington beweert, wel degelijk onder de categorie „detailhandelsdiensten”. Het Gerecht heeft op goede gronden geoordeeld dat die diensten tot deze categorie behoorden.

113 Ten tweede doet het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15P, EU:C:2017:750), niet af aan de slotsom van het Gerecht in punt 71 van de bestreden arresten. Het Hof heeft in dat arrest gepreciseerd dat het Praktiker-arrest niet van toepassing was op merken die vóór de datum van de uitspraak ervan waren inschreven, wat niet het geval is voor het oudere Uniemerk. En zelfs al is het Praktiker-arrest niet rechtstreeks van toepassing op de drie Britse oudere merken, dan nog heeft het Hof in het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), verklaard dat rekening moet worden gehouden met het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel.

114 Volgens het EUIPO zijn bepaalde argumenten van het derde middel gegrond, maar alleen voor de drie Britse oudere merken, niet voor het oudere Uniemerk.

115 Om te beginnen heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het Praktiker-arrest toe te passen terwijl de rechtspraak van dat arrest niet relevant was om de betrokken zaken te beslechten met betrekking tot de drie Britse oudere merken. Het EUIPO merkt dienaangaande op dat het Hof in het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), heeft geoordeeld dat uit het Praktiker-arrest volgt dat de bescherming die wordt verleend door een merk dat is ingeschreven vóór de uitspraak daarvan, niet kan worden aangetast door dat arrest, aangezien het slechts ziet op nieuwe aanvragen tot inschrijving.

116 Zodoende heeft het Hof uitdrukkelijk elke terugwerkende kracht van het Praktiker-arrest afgewezen voor merken die reeds waren ingeschreven vóór de uitspraak ervan. In de onderhavige zaken zijn de drie Britse oudere merken ingeschreven in 2003, dat wil zeggen vóór de uitspraak – op 7 juli 2005 – van dat arrest.

117 De vaststelling van het Gerecht in de bestreden arresten dat de door de aangevraagde merken aangeduide waren niet overeenstemden met de winkelgalerijdiensten, berust echter op de onjuiste veronderstelling dat de rechtspraak van het Praktiker-arrest in casu van toepassing is.

118 Het EUIPO meent dan ook dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de rechtspraak van dat arrest toe te passen op de drie Britse oudere merken.

119 Voorts is het Gerecht ook voorbijgegaan aan de verzoeken om bewijs van het gebruik van de drie Britse oudere merken. Het EUIPO merkt op dat de oppositieafdeling de opposities had toegewezen op basis van het oudere Uniemerk alleen en heeft geoordeeld dat het om proceseconomische redenen niet noodzakelijk was om de voor die drie merken overgelegde bewijzen van het gebruik te onderzoeken. Het EUIPO wijst er eveneens op dat de vierde kamer van beroep, zonder dat deze de verzoeken om bewijs van dit gebruik heeft onderzocht, de beslissingen van de oppositieafdeling heeft vernietigd en de opposities heeft afgewezen wat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft, door zonder enige nadere uitleg te verklaren dat de betwiste waren niet overeenstemden met de winkelgalerijdiensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

120 Met een onderzoek van de verzoeken om bewijs van het gebruik had echter eventueel kunnen worden bepaald over welke waren het specifiek ging bij de „winkelgalerijdiensten/detailhandelsdienst" die Tulliallan Burlington onder de drie Britse oudere merken verleende. Voor zover de specifieke waren waarop de winkelgalerijdiensten zagen hadden kunnen worden aangeduid, had de exacte draagwijdte van die drie oudere merken kunnen worden bepaald. Dit volgt zowel uit artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 als uit het arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, punt 50).

121 Bijgevolg heeft de vierde kamer van beroep, door de op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde beroepen te verwerpen omdat de waren verschilden, zonder dat zij de bewijzen van het gebruik van de drie Britse oudere merken had onderzocht, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, die het Gerecht heeft overgenomen. Het Gerecht heeft volgens het EUIPO daarentegen geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het oudere Uniemerk.

122 De overige argumenten moeten volgens het EUIPO worden afgewezen.

Beoordeling door het Hof

123 Met de verschillende onderdelen van haar derde middel, die samen moeten worden onderzocht, verwijt Tulliallan Burlington het Gerecht in wezen blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zich ten onrechte te beroepen op het Praktiker-arrest om in punt 71 van de bestreden arresten te oordelen dat niet kon worden vastgesteld dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door de aangevraagde merken aangeduide waren soortgelijk of complementair waren.

124 In dit verband zij eraan herinnerd dat, wat detailhandelsdiensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreft, het Hof heeft geoordeeld dat het doel van detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is. Deze activiteiten omvatten onder meer de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen te kopen (zie in die zin het Praktiker-arrest, punt 34).

125 Voorts zij erop gewezen dat de toelichting bij klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice preciseert dat deze klasse onder meer ziet op het bijeenbrengen, voor derden, van diverse producten (uitgezonderd het transport daarvan) opdat de consument deze gemakkelijk kan bekijken en kopen, en

deze diensten kunnen worden verleend door detailhandelsbedrijven en groothandelsbedrijven, via verkoopautomaten, door postorderbedrijven of langs elektronische weg, zoals websites of teleshopping uitzendingen.

126 Uit deze toelichting blijkt dat „detailhandelsdiensten" drie essentiële kenmerken hebben: 1) het doel ervan is de verkoop van waren aan consumenten; 2) ze zijn gericht tot de consument, opdat deze de waren gemakkelijk kan bekijken en kopen; 3) ze worden verleend voor rekening van derden.

127 Bijgevolg dekt het begrip „detailhandelsdiensten" diensten die gericht zijn tot de consument en waarbij voor rekening van de handelszaken van een winkelgalerij diverse waren worden bijeengebracht in een reeks boetieken zodat de consument deze waren gemakkelijk kan bekijken en kopen en verschillende van de verkoophandeling te onderscheiden prestaties worden aangeboden die de consument moeten overhalen om de in die boetieken verkochte waren te kopen.

128 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat, zoals het Gerecht in punt 32 van de bestreden arresten terecht heeft geoordeeld, uit de uitlegging van het Hof in punt 34 van het Praktiker-arrest niet kan worden afgeleid dat diensten van winkelgalerijen of winkelcentra per definitie zijn uitgesloten van de werkingssfeer van het in klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice omschreven begrip „detailhandelsdiensten".

129 Het Gerecht heeft er in punt 33 van de bestreden arresten ook terecht op gewezen dat de uitlegging door het Hof in punt 34 van het Praktiker-arrest in de weg staat aan de stelling dat de diensten van winkelgalerijen in wezen beperkt zijn tot diensten van verhuur en beheer van onroerende goederen. Het kan volgens het Gerecht immers niet anders dan dat het in dat punt van het Praktiker-arrest vermelde begrip „verschillende prestaties" ook betrekking heeft op de diensten die door een winkelgalerij worden georganiseerd om de aantrekkelijkheid en de praktische voordelen van een dergelijk handelscentrum te behouden, waarbij het doel erin bestaat klanten die geïnteresseerd zijn in een breed scala aan goederen in de gelegenheid te stellen die goederen op hun gemak te bekijken en te kopen in een reeks winkels.

130 Derhalve heeft het Gerecht in punt 34 van de bestreden arresten op goede gronden geoordeeld dat het begrip „detailhandelsdiensten" ook de diensten omvat die een winkelgalerij ten behoeve van de winkels van die galerij verricht ten aanzien van de consument opdat deze de waren gemakkelijk kan bekijken en kopen.

131 In de punten 70 en 71 van de bestreden arresten heeft het Gerecht geoordeeld dat de Unierechter voor de diensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice heeft vastgesteld dat het voor detailhandelsdiensten noodzakelijk is dat de te koop aangeboden waren nauwgezet worden gepreciseerd. Het heeft daaruit afgeleid dat het ontbreken van een specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als Burlington Arcade bestaat, in de weg staat aan elke associatie tussen deze winkels en de waren van het aangevraagde merk, aangezien de omschrijving die Tulliallan Burlington in casu van luxegoederen heeft gegeven niet volstaat om te preciseren om welke waren het gaat. Volgens het Gerecht is het bij gebreke van een dergelijke precisering dus niet mogelijk vast te stellen dat de door de oudere merken aangeduide diensten en de door de aangevraagde merken aangeduide waren soortgelijk of complementair zijn.

132 In dit verband zij erop gewezen dat het Hof inderdaad heeft geoordeeld dat het voor de inschrijving van een merk voor diensten verricht in het kader van de detailhandel niet noodzakelijk is om de dienst(en) concreet te omschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, maar dat daarentegen van de aanvrager dient te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert (Praktiker-arrest, punten 49 en 50).

133 Ten eerste heeft het Hof echter gepreciseerd dat het Praktiker-arrest alleen betrekking heeft op aanvragen tot inschrijving van merken en niet op de bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest ingeschreven merken (arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, punt 45). In casu werden de drie Britse oudere merken van Tulliallan Burlington die laatstgenoemde ter ondersteuning van haar oppositie heeft ingeroepen, ingeschreven vóór de datum van het Praktiker-arrest, zodat de uit dat arrest voortvloeiende verplichting hoe dan ook niet gold voor die merken.

134 Ten tweede kan uit de in punt 132 van het onderhavige arrest genoemde overwegingen van het Praktiker-arrest niet worden afgeleid dat wanneer een merk voor detailhandelsdiensten dat is ingeschreven ná de uitspraak van dat arrest, wordt ingeroepen ter ondersteuning van de oppositiegrond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, deze oppositiegrond meteen kan worden afgewezen door eenvoudigweg te stellen dat er geen enkele specifieke aanduiding is van de waren waarop de onder het oudere merk aangeboden detailhandelsdiensten betrekking kunnen hebben.

135 Dit zou betekenen dat het oudere merk niet in oppositie kan worden ingeroepen om te vermijden dat eenzelfde of een soortgelijk merk wordt ingeschreven voor soortgelijke waren of diensten, en dat het oudere merk bijgevolg elk onderscheidend vermogen wordt geweigerd, ook al is het nog steeds ingeschreven en is het niet nietig verklaard op een van de in verordening nr. 207/2009 genoemde gronden.

136 Zoals het EUIPO in wezen opmerkt, is het bovendien mogelijk om middels een verzoek tot verkrijging van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 te bepalen op welke waren de diensten waarvoor het oudere merk is gebruikt precies betrekking hebben, en om dus overeenkomstig de laatste zin van dat lid bij het onderzoek van de oppositie alleen met deze waren rekening te houden.

137 Uit alle voorgaande overwegingen volgt dan ook dat het Gerecht, door in punt 71 van de bestreden arresten te constateren dat het ontbreken van enige specifieke aanduiding inzake de waren die kunnen worden verkocht in de verschillende winkels waaruit een winkelgalerij als de door de oudere merken aangeduide winkelgalerij bestaat, in de weg stond aan elke associatie tussen deze winkels en de door de aangevraagde merken aangeduide waren, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Bijgevolg moet het derde middel van de hogere voorziening worden toegewezen, zonder dat het overige betoog van Tulliallan Burlington hoeft te worden onderzocht.

Beroepen in eerste aanleg

138 Volgens artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof, wanneer het het arrest van het Gerecht vernietigt, zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. In casu is dat voor de vier zaken het geval.

139 Met het eerste middel van haar bij het Gerecht ingediende verzoekschrift verwijt Tulliallan Burlington de vierde kamer van beroep in wezen artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 te hebben geschonden.

140 Volgens haar heeft de vierde kamer van beroep meer bepaald een onjuiste uitlegging gegeven aan het begrip „detailhandelsdiensten”, dat een deel van de diensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice aanduidt en waarvoor de bekendheid van de oudere merken niet was aangetoond.

141 Voorts verwijt Tulliallan Burlington de vierde kamer van beroep met het derde middel van dat verzoekschrift in wezen artikel 8, lid 1, onder b), van die verordening te hebben geschonden, met name omdat deze kamer volgens haar geen rekening heeft gehouden met het feit dat de consumenten waarop de diensten van haar winkelgalerij zijn gericht, dezelfde zijn als die waarvoor de onder de aangevraagde merken aangeboden waren zijn bestemd.

142 De vierde kamer van beroep heeft in punt 18 van de litigieuze beslissingen geoordeeld dat de activiteit van Tulliallan Burlington geen verband vertoont met detailhandel en alleen bestaat in het verhuren van boetieken en bureaus in haar winkelgalerij. Die kamer heeft daaruit afgeleid dat Tulliallan Burlington haar klanten alleen diensten van vastgoedbeheer verleent en geen detailhandelsdiensten.

143 Dienaangaande volgt uit de punten 124 tot en met 127 van het onderhavige arrest dat het begrip „detailhandelsdiensten" onder meer verwijst naar diensten die een winkelgalerij ten gunste van de winkels van die galerij verricht ten aanzien van de consument opdat deze de waren gemakkelijk kan bekijken en kopen.

144 Hieruit vloeit voort dat de vierde kamer van beroep, door een restrictieve definitie van het begrip „detailhandelsdiensten" te hanteren en door er geen rekening mee te houden dat Tulliallan Burlington dergelijke diensten verleende, ten eerste blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting omdat ze dit begrip een te beperkte draagwijdte heeft gegeven, en ten tweede de feiten onjuist heeft gekwalificeerd.

145 Bijgevolg moeten het eerste en het derde middel van de beroepen worden toegewezen en moeten de litigieuze beslissingen worden vernietigd, zonder dat de andere middelen van de verzoekschriften hoeven te worden onderzocht.

Kosten

146 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het de zaak zelf afdoet.

147 Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten voor zover dit is gevorderd.

148 Aangezien het EUIPO en Burlington Fashion in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van Tulliallan Burlington te worden verwezen in hun eigen kosten en, in gelijke delen, in de kosten die Tulliallan Burlington heeft gemaakt in zowel de procedures in eerste aanleg in de zaken T-120/16–T-123/16 als de procedures in hogere voorziening.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

1) **De arresten van het Gerecht van de Europese Unie van 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873); 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:872); 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:871), en 6 december 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:870), worden vernietigd.**

2) **De beslissingen van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 januari 2016 (zaken R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 en R 1635/2013-4) inzake vier oppositieprocedures tussen Tulliallan Burlington Ltd en Burlington Fashion GmbH worden vernietigd.**

3) **Burlington Fashion GmbH en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) worden verwezen in hun eigen kosten en, in gelijke delen, in de kosten die Tulliallan Burlington Ltd heeft gemaakt in zowel de procedures in eerste aanleg in de zaken T-120/16–T-123/16 als de procedures in hogere voorziening.**

ondertekeningen