ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

24 mei 2016*

„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Supeco — Ouder Uniebeeldmerk SUPER COR — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Omvang van het onderzoek door de kamer van beroep — Waren en diensten waarop de oppositie berust — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 15, lid 2, onder f), van verordening (EG) nr. 2868/95 — Mededeling nr. 2/12”

In zaak T-126/15,

El Corte Inglés, SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door J. L. Rivas Zurdo, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door E. Scheffer en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Grup Supeco Maxor, SL, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 4 december 2014 (zaak R 1112/2014-5) inzake een oppositieprocedure tussen El Corte Inglés, SA en Grup Supeco Maxor, SL,

wijst

HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, president, S. Gervasoni (rapporteur) en L. Madise, rechters,

griffier: E. Coulon,

* Procestaal: Frans.

gezien het op 18 maart 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 september 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 21 september 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien het feit dat de hoofdpartijen niet binnen drie weken te rekenen vanaf de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling hebben verzocht om een terechtzitting en na de beslissing krachtens artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht om zonder mondelinge behandeling uitspraak te doen,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 30 april 2012 heeft interveniënte, Grup Supeco Maxor, SL, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB L 78, blz. 1).

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:



3 De diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren met name tot klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en omvatten in het bijzonder „veilingdiensten” en diensten van „samenbrengen ten gunste van derden (uitgezonderd het transport hiervan) van goederen [...] om consumenten in de gelegenheid te stellen om deze gemakkelijk te zien, te kiezen en te kopen bij een lokale handelaar, met inbegrip van winkels, detailhandel in producten” (hierna: „detailhandelsdiensten”).

4 Op 16 augustus 2012 heeft verzoekster, El Corte Inglés, SA, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, voor alle diensten waarop de aanvraag betrekking had.

5 De oppositie was onder meer gebaseerd op het volgende Uniebeeldmerk, dat op 18 juni 2008 werd aangevraagd en op 1 februari 2012 onder nummer 6997407 werd ingeschreven, voor waren en diensten van onder meer klasse 35:



6 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het oppositiebezwaarschrift bevatte onder meer de vermeldingen „Lijst van de waren & diensten" en „[oppositie] [o]p basis van een deel van de waren en diensten", gevolgd door de volgende opsomming van de diensten van klasse 35: „reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten".

7 Op 28 februari 2014 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen door vast te stellen dat er gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestond. Zij heeft met name de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd voor alle betwiste diensten van klasse 35. Op basis van mededeling nr. 2/12 van 20 juni 2012 inzake het gebruik van de klasseomschrijvingen op de lijsten van waren en diensten voor gemeenschapsmerkaanvragen en -inschrijvingen (PB BHIM 7/2012) heeft de oppositieafdeling vastgesteld dat verzoekster de intentie had om alle op de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse van de classificatie van Nice opgenomen diensten te omvatten. Zij heeft dus de door het aangevraagde merk aangeduide diensten van klasse 35 vergeleken met de in het oppositiebezwaarschrift vermelde diensten en met de „veilingdiensten" en de „verhuur van verkoopautomaten" op de alfabetische lijst van diensten van klasse 35, om daaruit af te leiden dat het dezelfde of soortgelijke diensten betrof.

8 Op 24 april 2014 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

9 Bij beslissing van 4 december 2014 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en gewijzigd voor zover deze de oppositie had toegewezen voor „veilingdiensten" en voor detailhandelsdiensten.

10 De kamer van beroep heeft vooraf, in punt 14 van de bestreden beslissing, aangegeven dat de oppositie die verzoekster bij de oppositieafdeling had ingesteld, in draagwijdte beperkt was tot de diensten die uitdrukkelijk in het oppositiebezwaarschrift waren opgesomd. Zij heeft dienaangaande opgemerkt dat „veilingdiensten" in dit bezwaarschrift niet waren opgenomen als door het oudere merk aangeduide diensten van klasse 35 en dat verzoekster bovendien in de loop van de oppositie- of beroepsprocedure nooit had verklaard dat haar oppositie ook op deze diensten was gebaseerd. Volgens haar had verzoekster in haar opmerkingen bij het beroep integendeel bevestigd dat haar oppositie „was gebaseerd op een deel van de [door de oudere merken aangeduide] waren en diensten", en dus verwezen naar de uitdrukkelijk in het oppositiebezwaarschrift opgesomde diensten. Zij heeft daaruit afgeleid dat de oppositie niet was gebaseerd op „veilingdiensten" en dat niet hoefde te worden bepaald of het oudere merk betrekking had op andere diensten die niet waren gedekt door de letterlijke betekenis van de klasseomschrijvingen.

11 De kamer van beroep heeft bijgevolg het onderzoek van de soortgelijkheid van de diensten, wat de door het oudere merk aangeduide diensten betreft, beperkt tot de diensten van „reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten". Zij heeft dienaangaande geoordeeld dat deze diensten niet soortgelijk waren aan „veilingdiensten" en evenmin aan detailhandelsdiensten, waarop het aangevraagde merk betrekking had (punten 36-42 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

12 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

— de bestreden beslissing te vernietigen, voor zover de beslissing van de oppositieafdeling daarbij is vernietigd en gewijzigd;

— het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.

13 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

14 Interveniënte verzoekt het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

15 Verzoekster voert in wezen één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

16 Zonder de omschrijving van het relevante publiek of de beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens door de kamer van beroep te betwisten, verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij bij de vergelijking van de betrokken diensten geen rekening heeft gehouden met bepaalde diensten die niet waren vermeld in het oppositiebezwaarschrift, maar waarop het oudere merk betrekking had,

waaronder „veilingdiensten”, en bijgevolg ten onrechte heeft vastgesteld dat de door het oudere merk aangeduide diensten en de door het aangevraagde merk aangeduide „veilingdiensten” en detailhandelsdiensten niet soortgelijk waren.

17 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat verzoekster in het formulier ter indiening van het oppositiebezwaarschrift het vakje „Gebaseerd op een deel van de waren en diensten” heeft aangekruist, en daarin vervolgens de volgende diensten heeft opgesomd „reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten” (zie punt 6 hierboven).

18 Bovendien heeft verzoekster in de uiteenzetting van de gronden van haar oppositie geen verdere details verstrekt over de diensten waarop deze oppositie was gebaseerd.

19 Zoals interveniënte terecht benadrukt, bevat het oppositiebezwaarschrift in de onderhavige zaak – anders dan de oppositie die aan de orde was in het arrest van 15 januari 2013, Lidl Stiftung/BHIM – Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, Jurispr., EU:T:2013:11) – bijgevolg geen tegenstrijdigheid die twijfel kan doen ontstaan over de diensten waarop de oppositie is gebaseerd, aangezien verzoekster tegelijk heeft aangekondigd dat zij voornemens was om haar oppositie slechts op een deel van de door haar merk aangeduide waren en diensten te baseren, en een deel van deze diensten, met name de in haar inschrijvingsaanvraag vermelde diensten van klasse 35, heeft opgesomd.

20 Toch meent verzoekster dat de kamer van beroep uit het oppositiebezwaarschrift ten onrechte heeft afgeleid dat dit slechts betrekking had op „reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten” en dat het niet aldus kon worden opgevat dat het ook betrekking had op „veilingdiensten”. Zij baseert zich in dit verband op punt V van mededeling nr. 2/12, volgens hetwelk „het EUIPO voor [Unie]merkaanvragen die zijn ingeschreven vóór [21 juni 2012] en alle algemene benamingen gebruiken die zijn opgesomd in de omschrijving van een specifieke klasse [van de classificatie van Nice], ervan uitgaat dat de aanvrager de intentie [...] had om alle waren of diensten te omvatten die waren opgesomd in de alfabetische lijst van deze klasse in de op het moment van de aanvraag geldende uitgave”. Aangezien het oudere merk was ingeschreven vóór 21 juni 2012 en de in de omschrijving van klasse 35 van de classificatie van Nice opgesomde algemene benamingen werden gebruikt, leidt verzoekster daaruit af dat haar oppositie tevens was gebaseerd op de op de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen „veilingdiensten” en „verhuur van verkoopautomaten”.

21 Vastgesteld zij dat, ofschoon uit de bewoordingen van punt V van mededeling nr. 2/12 blijkt dat de door een merk beschermde waren en diensten voor Uniemerken die zijn ingeschreven vóór 21 juni 2012 niet beperkt zijn tot de in de merkaanvraag uitdrukkelijk opgesomde waren en diensten, uit deze bewoordingen alleen niet kan worden afgeleid dat deze ruime uitlegging van de betrokken waren en diensten ook geldt voor het oppositiebezwaarschrift op basis van een vóór 21 juni 2012 ingeschreven merk. Zoals het EUIPO terecht benadrukt, worden de inhoud van dit bezwaarschrift en de oppositieprocedure immers geregeld door specifieke bepalingen. Krachtens deze bepalingen, gelezen in het licht van de rechtspraak, moet dit bezwaarschrift duidelijk en nauwkeurig de waren en diensten aanduiden waarop de oppositie is gebaseerd.

22 Zo blijkt uit regel 15, lid 2, onder f), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij onder meer verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB L 172, blz. 4), in de meeste andere taalversies ervan dan de Franse, dat het oppositiebezwaarschrift de waren en diensten omvat waarop de oppositie berust.

23 De Franse versie van regel 15, lid 2, onder f), van verordening nr. 2868/95 bepaalt inderdaad dat het oppositiebezwaarschrift de waren en diensten omvat waartegen de oppositie is gericht („[l]'acte d'opposition doit comporter [...] les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée”).

24 Zoals het EUIPO opmerkt, is de Franse versie echter een van de enige die aldus luidt, en hebben de meeste andere taalversies van de betrokken bepaling betrekking op de waren en diensten waarop de oppositie berust. De Engelse versie vermeldt immers „the goods and services on which the opposition is based", de Duitse versie „die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt", de Italiaanse versie „i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione" en de Spaanse versie „los productos y servicios en los que se basa la oposición".

25 Volgens vaste rechtspraak kan de in een van de taalversies van een Unierechtelijke bepaling gebruikte formulering niet als enige grondslag voor de uitlegging van die bepaling dienen of in zoverre voorrang hebben boven de andere taalversies. Een dergelijke benadering zou immers onverenigbaar zijn met het vereiste van eenvormige toepassing van het Unierecht. Wanneer er verschillen zijn tussen de taalversies, moet bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt (zie arrest van 15 november 2012, Kurcums Metal,C-558/11, Jurispr., EU:C:2012:721, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 Aangaande de algemene opzet van de regels inzake de oppositieprocedure, zij – in navolging van het EUIPO – opgemerkt, ten eerste, dat alle bij regel 15, lid 2, onder b) tot en met e) en g), van verordening nr. 2868/95 vereiste vermeldingen, die de bij regel 15, lid 2, onder f), vereiste vermelding omgeven, betrekking hebben op het oudere merk, hetgeen de uitlegging sterkt dat laatstgenoemde bepaling betrekking heeft op de door dit merk aangeduide waren en diensten. Ten tweede bevestigt regel 15, lid 3, onder a), van deze verordening, dat bepaalt dat het oppositiebezwaarschrift een opgave „kan" bevatten van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, dat de verwijzing in het oppositiebezwaarschrift naar de door het bestreden merk aangeduide waren en diensten slechts optioneel is en niet samenvalt met regel 15, lid 2, onder f), van deze verordening, aangezien in regel 15, lid 3, onder a), van deze verordening zelfs wordt aangegeven dat bij ontbreken van een dergelijke opgave de oppositie wordt geacht te zijn gericht tegen alle waren en diensten van de aanvraag voor een Uniemerk waartegen oppositie wordt ingesteld.

27 Aangaande de doelstelling van de regels waarin de inhoud van het oppositiebezwaarschrift wordt vastgesteld, dient te worden opgemerkt dat in verordening nr. 2868/95 een onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten vermeldingen in dat bezwaarschrift: de met name in regel 15, lid 2, van deze verordening vastgestelde vermeldingen, waarvan het ontbreken op grond van regel 17 van deze verordening kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van dit bezwaarschrift, en de in regel 15, lid 3, vastgestelde vermeldingen, waarvan het ontbreken slechts gevolgen kan hebben voor het onderzoek van de gegrondheid van de oppositie. Zoals in punt 26 hierboven is opgemerkt, bepaalt dit lid 3, onder a), in het bijzonder dat bij ontbreken van opgave van de waren en diensten waartegen de oppositie is gericht, de oppositie wordt geacht te zijn gericht tegen alle waren en diensten van de merkaanvraag waartegen oppositie wordt ingesteld. Indien het oppositiebezwaarschrift niet de door regel 15, lid 2, onder f), van de betrokken verordening vereiste vermelding bevat, wordt de oppositie daarentegen niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 17, lid 4, van deze verordening. Eenzelfde voorwaarde kan bijgevolg niet tegelijk in lid 2 en in lid 3 van regel 15 van de betrokken verordening voorkomen.

28 In deze omstandigheden kan op basis van de ontbrekende verwijzing naar de waren en diensten waarop de oppositie berust, in de Franse versie van regel 15, lid 2, onder f), van verordening nr. 2868/95 – hetgeen kennelijk een verschrijving is – deze bepaling niet aldus worden uitgelegd dat daarin niet wordt vereist dat deze waren en diensten in het oppositiebezwaarschrift worden aangegeven.

29 Bovendien zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak sinds het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys [C-307/10, Jurispr., EU:C:2012:361, punten 49, 56 en 61, met betrekking tot richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25)], aan welk arrest mededeling nr. 2/12 juist uitvoering beoogde te geven om te voldoen aan de vereisten van

duidelijkheid en nauwkeurigheid op basis waarvan de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen, de aanvrager van een merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van de omschrijving van een specifieke klasse van de classificatie van Nice, nader moet toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld [zie in die zin arresten van 27 februari 2014, Advance Magazine Publishers/BHIM – López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, punt 36, en 29 april 2015, Chair Entertainment Group/BHIM – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, punten 32, 34 en 37].

30 Dergelijke vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid moeten worden geacht ook te gelden voor de opposant voor de aanduiding van de waren en diensten waarop de oppositie is gebaseerd, om zowel het EUIPO in staat te stellen uitspraak te doen over de ingestelde oppositie, als om de aanvrager van het merk waartegen de oppositie is gericht in staat te stellen zijn verweer te voeren [zie in die zin arrest van 12 februari 2015, Klaes/BHIM – Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, punt 32]. In het bijzonder wanneer de opposant – zoals in casu – aangeeft dat hij zijn oppositie baseert op een deel van de waren en diensten die door het merk waarvan hij houder is worden aangeduid, staat het dus aan hem om duidelijk en nauwkeurig de waren en diensten aan te duiden waarop zijn oppositie berust.

31 Daaruit volgt dat – anders dan verzoekster aanvoert – punt V van mededeling nr. 2/12 in casu, zelfs naar analogie, niet kan worden toegepast om daaruit af te leiden dat de oppositie, naast de in het oppositiebezwaarschrift vermelde diensten, berustte op „veilingdiensten” en de „verhuur van verkoopautomaten”.

32 Gelet op het voorgaande kan van de kamer van beroep niet worden verlangd dat zij voor haar onderzoek van de oppositie rekening houdt met de waren en diensten die niet in het oppositiebezwaarschrift worden vermeld. De kamer van beroep heeft bijgevolg terecht alleen de in het oppositiebezwaarschrift vermelde diensten, waarop deze oppositie was gebaseerd, vergeleken met de door het aangevraagde merk aangeduide betwiste diensten.

33 Aan dit oordeel wordt niet afgedaan door verzoeksters stelling dat zij, als zeer bekende onderneming voor detailhandel in allerhande producten aan derden, detailhandelsdiensten zou moeten omvatten.

34 Zoals het EUIPO terecht benadrukt en zonder dat een uitspraak hoeft te worden gedaan over de – door het EUIPO bovendien ook betwiste – ontvankelijkheid van dit argument, betekenen de taak van een merkhouder om bepaalde diensten te verzekeren en zijn bekendheid als aanbieder van deze diensten niet dat het merk waarvan hij houder is noodzakelijkerwijze die diensten beschermt, en a fortiori niet dat de opposities die hij indient dienovereenkomstig op die diensten zijn gebaseerd.

35 Uit al het voorgaande vloeit voort dat de kamer van beroep terecht de betwiste diensten van het aangevraagde merk alleen heeft vergeleken met de door het oudere merk aangeduide diensten die waren vermeld in het oppositiebezwaarschrift, zodat bij gebreke van een betoog tegen de uitkomst van de aldus verrichte vergelijking, het enige middel van het verzoekschrift moet worden afgewezen, zonder dat hoeft te worden beslist over de door interveniënte betwiste ontvankelijkheid ervan.

36 Het onderhavige beroep moet bijgevolg worden verworpen.

Kosten

37 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) El Corte Inglés, SA wordt verwezen in de kosten.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 mei 2016.

ondertekeningen