Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer)

20. März 2013 *

„Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Anmeldung der Gemeinschaftsmarke CLUB GOURMET — Ältere nationale Bildmarke CLUB DEL GOURMET, EN…. El Corte Inglés — Relatives Eintragungshindernis — Keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Erstmals vor dem Gericht vorgetragene Argumente und Beweise“

In der Rechtssache T-571/11

El Corte Inglés, SA mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte E. Seijo Veiguela und J. L. Rivas Zurdo,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch Ó. Mondéjar Ortuño als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM:

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich),

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 28. Juli 2011 (Sache R 1946/2010-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der El Corte Inglés, SA und der Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

erlässt

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová (Berichterstatterin), der Richterin K. Jürimäe und des Richters M. van der Woude,

Kanzler: C. Heeren, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 7. November 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 8. März 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

* Verfahrenssprache: Spanisch.

aufgrund der schriftlichen Fragen des Gerichts an die Parteien und deren am 5. und 14. November 2012 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Antworten auf diese Fragen,

auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 2012

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 24. Mai 2004 meldete die Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen CLUB GOURMET.

3 Die Marke wurde nach den während des Verfahrens vor dem HABM vorgenommenen Einschränkungen für folgende Waren der Klassen 16, 21, 29, 30, 32 und 33 des Abkommens von Nizza über die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in geänderter und revidierter Fassung angemeldet:

— Klasse 16: „Papierwaren, Karaffenuntersetzer aus Papier, Papierservietten, -tischtücher und -platzdeckchen, Geschenkbeutel aus Papier“;

— Klasse 21: „Bratenlöffel, nicht elektrische Mixer, Flaschenöffner, Bürsten zum Kochen, Keramikerzeugnisse für den Haushalt, Kaffeemühlen, Kaffeeperkolatoren, Dekorierbeutel für Konditoren, Küchenformen, Bratspieße, Küchenutensilien, Korkenzieher, Lebensmittelpressen, Trichter, Reiben, Grillplatten, Eiskübel, Formen für Eiswürfel, Küchengefäße, Küchenmixer, Küchengeräte, Mühlen für Haushaltszwecke, Mixmaschinen, Mixlöffel, Nudelmaschinen, Tüllen, Pfeffer- und Salzmühlen, Pipetten, Krüge, Töpfe, Nudelhölzer, Tafelservices, Spachtel, Sprüher, Tee-Eier, Teebüchsen, Teeaufbrüher, Teeservices, Tabletts, Thermosflaschen und Weinprüfer; Vorratsbehälter für Lebensmittel, Glaswaren, Porzellan und Steingut“;

— Klasse 29: „Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gelees (Gallerten), Konfitüren, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Wurstwaren, Käse, Suppen, Joghurt, Olivenöl, Pasteten“;

— Klasse 30: „Kaffee, Teigwaren, Tee, Kakao, Mehl, Zucker, Brot, feine Backwaren, Süßwaren, Kuchen, Eiscremes und Sorbets, Sandwiches, Honig, Melassesirup, Senf, Essig, Soßen, Würzmittel und Gewürze, Kompotte“;

— Klasse 32: „Biere, Mineralwässer und kohlesäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;

— Klasse 33: „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere); Weine; Liköre“.

4 Die Anmeldung wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 17/2005 vom 25. April 2005 veröffentlicht.

5 Am 22. Juli 2005 erhob die Klägerin, die El Corte Inglés, SA, gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle oben in Randnr. 3 genannten Waren.

6 Der Widerspruch war zunächst auf die vier folgenden älteren Marken gestützt:

— die für Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragene spanische Bildmarke Nr. 1817328;

— die Anmeldung der spanischen Wortmarke Nr. 2229135 für Waren der Klasse 16;

— die Anmeldung der spanischen Wortmarke Nr. 2589335 für Waren der Klassen 29 bis 34;

— die Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke Nr. 3789054 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 bis 33 und 35.

7 In der Folge wurde die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 3789054 mit Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 17. Juli 2006 zurückgewiesen (Sache R 343/2006-2), die bestandskräftig wurde. Zudem verzichtete die Klägerin mit Schreiben vom 24. November 2009 und 11. August 2010 im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung darauf, ihren Widerspruch auf die Anmeldungen der spanischen Marken Nrn. 2229135 und 2589335 zu stützen.

8 Der Widerspruch war somit nur noch auf die nachfolgend abgebildete ältere spanische Bildmarke (im Folgenden: ältere Marke) gestützt, die unter der Nr. 1817328 für folgende Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen war: „eine Werbeaussage. Sie wird für die Waren der Marken Nr. 1013156 (Klasse 29), Nr. 1013157 (Klasse 30), Nr. 1815538 (Klasse 31), Nr. 1815539 (Klasse 32), Nr. 1013158 (Klasse 33), Nr. 1815547 (Klasse 42) ‚El Corte Inglés' (Bildmarke) verwendet":



9 Der Widerspruch wurde mit den in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) genannten Eintragungshindernissen begründet.

10 Am 3. September 2010 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück.

11 Am 6. Oktober 2010 legte die Klägerin beim HABM gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde ein.

12 Mit Entscheidung vom 28. Juli 2011 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Ihrer Ansicht nach lässt vor allem die Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen als „eine Werbeaussage" keinen Vergleich mit den Waren der angemeldeten Marke zu, da sie weder eine Ware noch eine Dienstleistung bezeichne. Selbst wenn die ältere Marke „Werbeleistungen" der Klasse 35 erfassen sollte, sei hilfsweise festzustellen, dass die Waren und Dienstleistungen der einander gegenüberstehenden Marken unterschiedlich seien. Die von der Anmeldemarke bezeichneten Waren seien für den Durchschnittsverbraucher bestimmt, während sich die von der älteren Marke angeblich erfassten Werbeleistungen an ein vornehmlich aus Fachkreisen bestehendes Publikum richteten.

Ferner seien zum einen die einander gegenüberstehenden Marken visuell insgesamt unterschiedlich, zum anderen bestehe keine klangliche Ähnlichkeit, und schließlich bestehe nur ein geringer begrifflicher Zusammenhang.

Anträge der Parteien

13 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

14 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

15 Die Klägerin stützt sich auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht.

16 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit dieser älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Gemäß Art. 8 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 gehören zu den älteren Marken die in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

17 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen der Verwechslungsgefahr umfassend, gemäß der Wahrnehmung der fraglichen Zeichen und Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T-162/01, Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

18 Da die Beurteilung der Beschwerdekammer von der Klägerin in Frage gestellt wird, ist zunächst zu prüfen, welche Waren die ältere Marke erfasst.

19 Die Beschwerdekammer war in Randnr. 17 der angefochtenen Entscheidung der Ansicht, dass aus der Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen sei, die Art der von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen nicht klar hervorgehe und sie nicht den Waren und Dienstleistungen entspreche, die von der Klassifikation von Nizza aufgezählt würden. Im Übrigen sei eine „Werbeaussage“ weder eine Ware noch eine Dienstleistung im Sinne von Art. 8 Abs. 1

Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Folglich ließen sich die von den Marken erfassten Waren und Dienstleistungen aufgrund dieser Beschreibung nicht miteinander vergleichen, so dass der Widerspruch habe zurückgewiesen werden müssen. Nur hilfsweise prüfte sie sodann die Beschwerde unter Zugrundelegung der Auslegung der Widerspruchsabteilung, wonach der Ausdruck „Werbeaussage“ mit „Werbeleistungen“ der Klasse 35 gleichzusetzen sei.

20 Die Klägerin macht insoweit geltend, dass nach der bis 1997 geübten Praxis des Spanischen Patent- und Markenamts (OEPM) „Sloganmarken“ wie die ältere Marke nicht nur für die Dienstleistungen der Klasse 35 geschützt seien, sondern auch für alle von einer oder mehreren „Basismarken“ erfassten Waren und Dienstleistungen. Im vorliegenden Fall sei die am 26. April 1994 angemeldete und am 5. Januar 1996 eingetragene ältere Marke daher auch für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 bis 33 und 42 geschützt, die von den in der Beschreibung der Dienstleistungen der älteren Marke genannten Marken erfasst würden. Auch diese Waren und Dienstleistungen seien daher über die der Klasse 35 hinaus für den Vergleich mit den Waren und Dienstleistungen der angemeldete Marke zu berücksichtigen.

21 Das HABM trägt dazu vor, der Schutz der älteren Marke könne nicht auf Waren anderer Klassen oder auf von anderen Rechten geschützte Waren und Dienstleistungen erstreckt werden, die zur Begründung des Widerspruchs nicht herangezogen worden seien.

22 Daher ist vorab zu klären, welche Bedeutung die Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen hat, für die die ältere Marke eingetragen worden ist. Zunächst ist dabei der Wortlaut der Beschreibung der genannten Waren oder Dienstleistungen zu berücksichtigen, wie er oben in Randnr. 8 wiedergegeben ist. Sodann sind die ergänzenden Ausführungen der Klägerin vor dem HABM zu würdigen, und schließlich ist zu prüfen, ob und inwieweit das HABM verpflichtet war, bestimmte Umstände von Amts wegen zu prüfen.

Zum Wortlaut der Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen

23 Das Verzeichnis der mit der älteren Marke bezeichneten Waren oder Dienstleistungen lautet wie folgt: „[Klasse] 35: eine Werbeaussage. Sie wird für die Waren der Marken Nr. 1013156 (Klasse 29), Nr. 1013157 (Klasse 30), Nr. 1815538 (Klasse 31), Nr. 1815539 (Klasse 32), Nr. 1013158 (Klasse 33), Nr. 1815547 (Klasse 42) ‚El Corte Inglés‘ (Bildmarke) verwendet“.

24 Hierzu ist festzustellen, dass dieses Verzeichnis nur eine einzige Dienstleistung der Klasse 35, nämlich „eine Werbeaussage“, nennt und sodann deren vorgesehene Verwendung angibt. Dagegen lässt sich dem in der vorstehenden Randnummer wiedergegebenen Wortlaut nicht entnehmen, dass sich die ältere Marke auch auf die Waren beziehen soll, die von den Marken erfasst werden, die als Anwendungsbereich der fraglichen Dienstleistung angegeben werden. Im Übrigen kann entgegen den Ausführungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung dem Wortlaut dieses Verzeichnisses allein nicht entnommen werden, welche Waren mit den darin genannten Marken bezeichnet werden, da diese Waren nicht konkret angegeben werden, sondern nur durch Bezugnahme auf die Marken, mit denen sie gekennzeichnet werden, und die Klassen, zu denen sie gehören. Da jedoch in den Klassen des Abkommens von Nizza häufig eine große Anzahl sehr unterschiedlicher Waren zusammengefasst ist, reichen solche Angaben nicht aus, um festzustellen, welche Waren konkret betroffen sind (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil des Gerichtshofs vom 19. Juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, Randnrn. 49, 56, 61 und 62).

Zu den Angaben der Klägerin vor dem HABM

25 Nach ständiger Rechtsprechung ist eine beim Gericht erhobene Klage auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet. Aus dieser Bestimmung folgt, dass Tatsachen, die

die Beteiligten nicht vor den Stellen des HABM vorgetragen haben, auch im Stadium der Klage beim Gericht nicht mehr vorgetragen werden können und dass dieses den Sachverhalt nicht im Licht erstmals bei ihm vorgelegter Nachweise neu prüfen kann. Denn die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des HABM ist anhand der Informationen zu beurteilen, die der Beschwerdekammer im Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidung zur Verfügung standen (Urteile des Gerichts vom 18. Juli 2006, Rossi/HABM, C-214/05 P, Slg. 2006, I-7057, Randnrn. 50 bis 52, und vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM, C-16/06 P, Slg. 2008, I-10053, Randnrn. 136 bis 138).

26 Es ist jedoch festzustellen, dass sich die Klägerin erstmals vor dem Gericht auf die besondere Behandlung von „Sloganmarken“ durch das OEPM bis 1997 und auf die Rechtsprechung der spanischen Gerichte zum Schutzumfang der vor diesem Zeitpunkt erfolgten Eintragungen berufen hat. Wie sich nämlich den beim HABM eingereichten Schriftsätzen der Klägerin entnehmen lässt, hat sie weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der Beschwerdekammer zu irgendeinem Zeitpunkt ausdrücklich geltend gemacht, dass der Schutzumfang der älteren Marke über die alleinigen Dienstleistungen der Klasse 35 hinausgehe.

27 Insbesondere hat die Klägerin erstens in dem beim HABM am 22. Juli 2005 eingereichten Widerspruchsformular angekreuzt, dass sich der Widerspruch auf „alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen“ sei, stütze, ohne dass aus dem Formular hervorgeht, um welche Waren oder Dienstleistungen es sich handelte oder zu welchen Klassen diese gehörten.

28 Zweitens berief sich die Klägerin im Anhang dieses Formulars, der die Begründung des Widerspruchs enthält, auf die oben in Randnr. 6 genannten vier älteren Rechte, darunter die ältere Marke, wobei sie für jedes dieser Rechte die Klassen angab, zu denen die von ihnen bezeichneten Waren oder Dienstleistungen gehörten. Für die ältere Marke nannte sie jedoch nur die Klasse 35, nicht aber die Klassen 29 bis 33 und 42, auf die sich ihrer Meinung nach der Schutz dieser Marke erstreckt.

29 Drittens teilte das HABM der Klägerin mit Schreiben vom 27. Oktober 2005 mit, dass in ihrem Widerspruch nicht die ihm zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen angegeben seien und dass es insoweit nicht ausreiche, nur anzugeben, dass sich der Widerspruch auf alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen sei, stütze. In ihrer Antwort vom 28. Oktober 2005 beschränkte sich die Klägerin darauf, in Bezug auf die ältere Marke Datenbankauszüge in Spanisch und Englisch zur rechtlichen Situation der dem OEPM vorliegenden Akten (sogenannte „Sitadex“-Datenbank) vorzulegen, die in der Rubrik „Klasse“ nur die Angabe „35“ enthielten.

30 Viertens wies die andere Beteiligte im Verfahren vor dem HABM in ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2008 zum Widerspruch darauf hin, dass die ältere Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 eingetragen sei, die als eine für zahlreiche Marken anwendbare Werbeaussage definiert seien, und dass diese Dienstleistungen weder eine Ähnlichkeit mit den Waren der Anmeldemarke noch eine Beziehung zu ihnen aufwiesen. Sie fügte hinzu, dass die Klägerin ihren Widerspruch nicht auf Eintragungen für die Klassen 29, 30, 32 und 33 gestützt habe. Auf die Stellungnahme der anderen Beteiligten vor dem HABM hin führte die Klägerin in ihrer Stellungnahme vom 15. Dezember 2008 vor der Widerspruchsabteilung jedoch nur aus, dass die älteren Rechte Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 und 42 bezeichneten. Da die Klägerin zu diesem Zeitpunkt ihren Widerspruch nicht nur auf die ältere Marke, sondern auch auf zwei spanische Markenanmeldungen stützte (siehe oben, Randnrn. 6 und 7), konnte die Widerspruchsabteilung daraus nicht entnehmen, dass die ältere Marke Waren anderer Klassen als der Klasse 35 kennzeichnen sollte.

31 Fünftens stellte die Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 3. September 2010 zu den mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen fest, dass diese „im Wesentlichen als eine Werbeaussage der Klasse 35 bezeichnet worden“ seien und dass sie das „eher ungewöhnliche und wenig klare Verzeichnis“ dahin auslege, dass es Werbeleistungen in Bezug auf Waren der Klassen 29, 30, 31, 32 und 33 und 42 erfasse. Sie fügte hinzu, „die Widerspruchsabteilung [habe] das [Verzeichnis

der Dienstleistungen] dahin ausgelegt, dass es nur Dienstleistungen der Klasse 35, nicht aber Waren/Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 42 erfasse, da es unter der alleinigen Überschrift der Klasse 35 gestanden habe“.

32 Ungeachtet dieser ausdrücklichen Weigerung der Widerspruchsabteilung, die Waren der genannten Klassen als durch die ältere Marke erfasst zu berücksichtigen, hat es die Klägerin jedoch nicht für sinnvoll gehalten, in der Begründung ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer eindeutig geltend zu machen, dass die Marke auch für diese Waren geschützt sei. Vielmehr hat die Klägerin zunächst im Abschnitt „Sachverhalt und Verfahren“ dieser Beschwerde darauf hingewiesen, dass ihr Widerspruch sich auf die „Eintragung der [älteren Marke] für die Klasse 35“ stütze. Sodann hat sie in den Abschnitten, die dem Vergleich der Waren gewidmet waren, festgestellt, dass „die ältere Marke … in Klasse 35 die Dienstleistungen ‚Werbeleistungen in Bezug auf Waren der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 42‘“ erfasse, um sich letztlich ausschließlich auf das Argument zu stützen, dass die „Werbeleistungen“ der Klasse 35 die von der angemeldeten Marke bezeichneten Waren ergänzten und einen Zusammenhang mit einigen dieser Waren aufwiesen. Hierzu ist zum einen darauf hinzuweisen, dass die ältere Marke „eine Werbeaussage“ und nicht „Werbeleistungen“ bezeichnet und die Ausführungen der Klägerin vor der Beschwerdekammer daher in der Sache unzutreffend waren. Wenn sich zum anderen die Klägerin darauf hätte berufen wollen, dass sich der Schutz der älteren Marke auf Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 42 erstreckt, hätte es ausgereicht, die – zumindest teilweise – Ähnlichkeit oder Identität der fraglichen Waren und Dienstleistungen geltend zu machen, statt sich auf ein vermeintliches Komplementärverhältnis zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 und den von der älteren Marke bezeichneten Waren der Klassen 16, 21, 29, 30, 32 und 33 zu berufen.

33 Entgegen den Ausführungen der Klägerin in der mündlichen Verhandlung enthielten folglich die von ihr im Verwaltungsverfahren eingereichten Unterlagen insgesamt keine ausdrückliche Angabe, dass sich der Schutz der älteren Marke ihrer Ansicht nach über die Dienstleistungen der Klasse 35 hinaus erstrecken sollte. Vielmehr enthielten diese Unterlagen zahlreiche ausdrückliche und konkludente Angaben, wonach die ältere Marke ausschließlich Dienstleistungen der Klasse 35 bezeichnen sollte, ohne dass in diesem Stadium des Verfahrens vor dem Gericht zu erörtern wäre, wie die Angabe „eine Werbeaussage“ zu verstehen war.

Zur Verpflichtung des HABM, das spanische Recht von Amts wegen zu berücksichtigen

34 Es ist jedoch zu prüfen, ob das HABM, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht hat, von Amts wegen berücksichtigen musste, dass sich der nach spanischem Recht durch die ältere Marke verliehene Schutz auch auf die Waren der Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 42 erstreckte, die durch die in der Beschreibung der Dienstleistungen genannten Marken bezeichnet waren.

35 Dazu ist festzustellen, dass die Feststellung und die Auslegung der Vorschriften des nationalen Rechts für die Einrichtungen der Union, soweit sie für ihre Tätigkeit unerlässlich sind, grundsätzlich zur Feststellung des Sachverhalts und nicht zur Rechtsanwendung gehören. Letztere betrifft nämlich nur die Anwendung des Unionsrechts. Auch wenn der von der Klägerin angeführte Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin zu verstehen ist, dass die Rechtsvorschriften, deren Verletzung Gegenstand einer Klage vor dem Gericht sein kann, sowohl zum nationalen Recht als auch zum Gemeinschaftsrecht gehören können, gehört doch nur das Gemeinschaftsrecht zu dem Rechtsbereich, in dem der Grundsatz *iura novit curia* gilt, während das nationale Recht auf der Ebene der Darlegungs- und Beweislast des Tatsachenvortrags angesiedelt und sein Gehalt gegebenenfalls durch Beweisantritt zu belegen ist (Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Edwin/HABM, Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, C-263/09 P, Slg. 2011, I-5853, Nrn. 55, 56, 75 und 77, vgl. entsprechend Urteil Edwin/HABM, Randnrn. 47 bis 50).

36 Was insbesondere den Schutzumfang einer älteren nationalen Marke betrifft, kann sich eine solche Auslegung zudem auch auf den Wortlaut der Regel 19 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) in geänderter Fassung stützen, wonach „[i]nnerhalb der [vom HABM festgelegten] Frist … der Widersprechende außerdem einen Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang seiner älteren Marke oder seines älteren Rechts einreichen [muss]“. Nach Regel 20 Abs. 1 dieser Verordnung wird, wenn „der Widersprechende nicht innerhalb der … Frist die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang seiner älteren Marke oder seines älteren Rechts [belegt,] der Widerspruch als unbegründet abgewiesen“. Nach diesen Bestimmungen obliegt es somit dem Widersprechenden, den Schutzumfang des geltend gemachten älteren Rechts nachzuweisen, nicht aber dem HABM, dazu Ermittlungen anzustellen.

37 Folglich ist die Behauptung der Klägerin zurückzuweisen, dass das nationale Recht zu dem für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen des HABM durch das Gericht maßgeblichen unionsrechtlichen Rahmen gehöre. Auch wenn das Gericht im Rahmen dieser Prüfung auch eine fehlerhafte Würdigung des Sachverhalts durch das HABM beanstanden kann, muss der fragliche Sachverhalt jedoch, um vom HABM berücksichtigt werden zu können, immer von dem Beteiligten, der sich darauf beruft, vorgetragen und gegebenenfalls unter Beweis gestellt worden sein.

38 Folglich obliegt es in einem Verfahren vor den Einrichtungen der Union grundsätzlich dem Beteiligten, der sich auf das nationale Recht beruft, darzutun, dass dieses sein Begehren stützt.

39 Zwar hat das Gericht diesen Grundsatz durch seine Feststellung relativiert, dass das HABM sich von Amts wegen mit den ihm hierzu zweckdienlich erscheinenden Mitteln über das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats informieren muss, soweit entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Eintragungshindernisses und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich sind (vgl. Urteil des Gerichts vom 20. April 2005, Atomic Austria/HABM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil [ATOMIC BLITZ], T-318/03, Slg. 2005, II-1319, Randnr. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

40 Daraus leitete das Gericht die Auffassung her, dass vom HABM bei seiner Würdigung der ihm vorgelegten Beweismittel das nationale Recht und die nationale Praxis in einem Fall zu berücksichtigen waren, in dem der Widersprechende Registerauszüge vorgelegt hatte, die die Eintragung seiner nationalen Marken belegten, es ihm aber nicht möglich war, die Verlängerung dieser Marken zu beweisen, da das betroffene nationale Markenamt grundsätzlich kein amtliches Dokument ausstellte, das eine solche Verlängerung bescheinigte (Urteil ATOMIC BLITZ, Randnrn. 43 bis 47).

41 Indessen wurde gemäß der oben in Randnr. 39 wiedergegebenen Textpassage die Verpflichtung des HABM, sich von Amts wegen über das nationale Recht zu informieren, von der Voraussetzung abhängig gemacht, dass „entsprechende Kenntnisse für die Beurteilung der Tatbestandsvoraussetzungen des fraglichen Eintragungshindernisses und vor allem für die Würdigung der vorgetragenen Tatsachen oder der Beweiskraft der vorgelegten Unterlagen erforderlich“ sind. Daher ist das HABM nur dann verpflichtet, sich von Amts wegen über das nationale Recht zu informieren, wenn es bereits über Angaben zum nationalen Recht verfügt, sei es in Form eines Vorbringens zu dessen Inhalt oder in Form von Unterlagen, die in die Erörterung eingebracht worden sind und deren Beweiskraft geltend gemacht wurde.

42 Im vorliegenden Fall hat sich die Klägerin jedoch, wie oben in den Randnrn. 27 bis 33 festgestellt, vor dem HABM zu keinem Zeitpunkt ausdrücklich darauf berufen, dass die ältere Marke insbesondere für andere Waren oder Dienstleistungen als die der Klasse 35 geschützt sei. Sie hat, im Gegenteil, mehrfach selbst Angaben gemacht, die nahelegten, dass die genannte Marke ausschließlich die Klasse 35 betreffe.

43 Unter diesen Umständen konnte weder die Widerspruchsabteilung noch die Beschwerdekammer erkennen, dass die ältere Marke auch die von den „Basismarken“ bezeichneten Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 29, 30, 31, 32, 33 und 42 erfassen sollte. Daher war das HABM im vorliegenden Fall nicht verpflichtet, sich über das spanische Recht zu informieren oder dazu Ermittlungen anzustellen.

44 Schließlich ist das Argument der Klägerin zurückzuweisen, dass es für das HABM in Wirklichkeit gar nicht nötig gewesen sei, sich über das spanische Recht zu informieren und dazu Ermittlungen anzustellen, weil es in einer Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 17. Juli 2006 in der Sache R 343/2006-2, in der die Klägerin ebenfalls beteiligt gewesen sei, „das Bestehen, den Inhalt und die Wirkungen … von ‚Sloganmarken‘ [anerkannt]“ habe und diese Entscheidung von der Widerspruchsabteilung in ihrer hier fraglichen Entscheidung vom 3. September 2010 auch berücksichtigt worden sei.

45 Erstens nämlich befindet sich die erste von der Klägerin wiedergegebene Textpassage der Entscheidung vom 17. Juli 2006 im Abschnitt „Vorbringen der Anmelderin“, so dass die Zweite Beschwerdekammer dort also nur die von der Klägerin vorgetragenen Argumente wiedergab. Die Klägerin kann sich aber, um die Rechtswidrigkeit der angefochtenen Entscheidung in der vorliegenden Rechtssache geltend zu machen, nicht auf Argumente und Tatsachen stützen, die sie vor dem HABM nicht im vorliegenden Verfahren *inter partes*, sondern in einem Verfahren *ex parte* in Bezug auf eine andere Markenanmeldung vorgetragen hat.

46 Zweitens hat die Beschwerdekammer in der zweiten von der Klägerin wiedergegebenen Textpassage eindeutig festgestellt, dass die spezielle Praxis des OEPM in Bezug auf „Sloganmarken“, auf die sich die Klägerin für ihr Vorbringen berufen hatte, dass es verschiedene nationale Voreintragungen gebe, „dem ersten Anschein nach nicht einschlägig“ sei. Das HABM hat daher in der Entscheidung, auf die sich die Klägerin beruft, deren Vorbringen zu den Besonderheiten des spanischen Rechts im Fall von „Sloganmarken“ auch nicht in der Sache geprüft. Erst recht kann ihm nicht unterstellt werden, das Bestehen, den Inhalt und die Wirkungen dieser Besonderheiten anerkannt zu haben.

47 Drittens kann entgegen dem Vorbringen der Klägerin keine Rede davon sein, dass das HABM selbst im hier fraglichen Widerspruchsverfahren von diesen Besonderheiten des spanischen Rechts Kenntnis gehabt und auf sie hingewiesen habe. Wie sich nämlich aus den einleitenden Bemerkungen der Widerspruchsabteilung in ihrer Entscheidung vom 3. September 2010 in diesem Verfahren ergibt, berücksichtigte diese allein den Tenor der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 17. Juli 2006 in der Sache R 343/2006, mit dem die Beschwerde der Klägerin zurückgewiesen und dadurch eine der älteren Marken, auf die die Klägerin ihren in der vorliegenden Rechtssache streitigen Widerspruch zunächst gestützt hatte, endgültig von der Eintragung ausgeschlossen worden war.

48 Aus alledem folgt, dass das HABM weder aufgrund der Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen noch aufgrund der Angaben der Klägerin wissen konnte, dass der durch die ältere Marke gewährte Schutz dahin verstanden werden sollte, dass er sich auf die von den „Basismarken“ bezeichneten Waren der Klägerin in den Klassen 29, 30, 31, 32, 33 und 42 erstreckt. Ebenso wenig war das HABM unter den Umständen des vorliegenden Falles verpflichtet, die Besonderheiten des spanischen Rechts in Bezug auf die „Sloganmarken“ von Amts wegen zu berücksichtigen oder von Amts wegen Ermittlungen zu diesen Besonderheiten vorzunehmen.

49 Folglich sind sämtliche Beweise und Argumente der Klägerin zum spanischen Recht gemäß der oben in Randnr. 25 genannten Rechtsprechung als unzulässig zurückzuweisen.

50 Demnach beschränkt sich im Rahmen der vorliegenden Rechtssache die Beschreibung der von der älteren Marke umfassten Dienstleistungen auf die Dienstleistungen der Klasse 35 in ihrer oben in Randnr. 8 wiedergegebenen Beschreibung.

Zur Auslegung der Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen

51 Die Beschwerdekammer war der Auffassung, dass die Angabe „eine Werbeaussage“ als Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen keiner der von der Klassifikation von Nizza aufgezählten Waren und Dienstleistungen entspreche, weder eine Ware noch eine Dienstleistung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 darstelle und nicht als eine Bezeichnung für „Werbeleistungen“ ausgelegt werden könne, ohne in unzulässiger Weise über den Umfang der von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen hinauszugehen.

52 Auf das Ersuchen des Gerichts im Rahmen seiner schriftlichen Fragen und in der mündlichen Verhandlung, zu dieser Einschätzung Stellung zu nehmen, hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung ausgeführt, dass sie sich nicht grundsätzlich dagegen wende, dass der Begriff „eine Werbeaussage“ in der von der Widerspruchsabteilung vorgenommenen Weise dahin ausgelegt werde, dass er tatsächlich Werbeleistungen bezeichne. Sie hat aber bestritten, dass der Schutz der älteren Marke, unter Ausschluss der von den „Basismarken“ bezeichneten Waren, auf diese Dienstleistungen beschränkt sei. Im Übrigen seien die mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 35 den Waren der beantragten Marke vergleichbar, ergänzten diese und stünden mit ihnen in engem Zusammenhang. Insoweit habe das Gericht in zwei Urteilen eine Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 einerseits und den Waren der Klassen 5, 14, 18 und 25 andererseits bejaht.

53 Hierzu genügt die Feststellung, dass dieses Vorbringen nicht die Bewertung der Beschwerdekammer, wie sie oben in Randnr. 51 wiedergegeben ist, betrifft und diese daher erst recht nicht in Frage stellen kann.

54 Wie oben festgestellt, ist der vorliegende Fall durch zwei Umstände gekennzeichnet: Zum einen ergibt sich weder aus dem Wortlaut der Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen noch aus den Angaben und Argumenten der Klägerin im Verfahren vor dem HABM, dass der Schutzbereich dieser Marke über diesen engen Wortlaut hinausgeht. Zum anderen kann das Gericht die Besonderheiten des spanischen Rechts, die nach Auffassung der Klägerin die Bedeutung dieser Beschreibung der Dienstleistungen sinnvoll präzisieren können, aus Verfahrensgründen nicht berücksichtigen. Unter diesen Umständen ist in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer festzustellen, dass die oben in Randnr. 8 wiedergegebene Beschreibung der mit der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen keinen Vergleich dieser Dienstleistungen mit den von der beantragten Marke erfassten Waren zulässt.

55 Somit hat die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass der Widerspruch aus diesem Grund zurückzuweisen sei, keinen Fehler begangen.

56 Nach alledem ist der einzige Klagegrund der Klägerin zurückzuweisen und daher die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Kosten

57 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

58 Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Vierte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die El Corte Inglés, SA trägt die Kosten.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 20. März 2013.

Unterschriften