Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling)

20. marts 2013 *

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket CLUB GOURMET — det ældre nationale figurmærke CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — relativ registreringshindring — manglende lighed mellem varerne og tjenesteydelserne — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 — argumenter og beviser fremlagt for første gang for Retten«

I sag T-571/11,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), ved advokaterne E. Seijo Veiguela og J.L. Rivas Zurdo,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved Ó. Mondéjar Ortuño, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design):

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, London (Det Forenede Kongerige),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. juli 2011 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1946/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem El Corte Inglés, SA og Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

har

RETTEN (Fjerde Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, I. Pelikánová (refererende dommer), og dommerne K. Jürimäe og M. van der Woude,

justitssekretær: fuldmægtig C. Heeren,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 7. november 2011,

under henvisning til svarskriftet, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 8. marts 2012,

* Processprog: spansk.

under henvisning til Rettens skriftlige spørgsmål til parterne og parternes svar på disse spørgsmål, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 5. og 14. november 2012,

og efter retsmødet den 11. december 2012,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 24. maj 2004 indgav Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket CLUB GOURMET.

3 De varer, som varemærkeansøgningen efter den begrænsning, der blev foretaget under proceduren for Harmoniseringskontoret, vedrører, henhører under klasse 16, 21, 29, 30, 32 og 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 16: »papirhandlervarer, bordskånere af papir, duge, dækkeservietter og bordservietter af papir, gaveposer af papir«

— klasse 21: »dryppeskeer, ikke-elektriske blendere, oplukkere, børster til madlavning, keramik til husholdningsformål, kaffemølller, kaffeperkolatorer, dekorationsposer til brug for konditorer, forme til madlavning, stegespid, kogegrej, proptrækkere, pressemaskiner til næringsmidler, tragte, rivejern, sigter, isspande, isterningsforme, køkkenbeholdere, røremaskiner, køkkenredskaber, møller til husholdningsbrug, blandemaskiner, blandeskeer, nudelmaskiner, dyser, peber- og saltkværne, pipetter, kander, potter, kageruller, bordservice, spatler, vandspredere, teæg, tedåser, tefiltre, teservice, bakker, vakuumflasker og pipetter til vinsmagning; beholdere til opbevaring af næringsmidler, glasvarer, porcelæn og keramik«

— klasse 29: »konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geleer, syltetøj, kød, fisk, fjerkræ og vildt, pølsevarer, ost, supper, yoghurt, olivenolie, patéer«

— klasse 30: »kaffe, pastavarer, te, kakao, mel, sukker, brød, konditorivarer, konfekturevarer, kager, iscreme og sorbetis, sandwicher, honning, sirup, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer, krydderier, frugtsauce«

— klasse 32: »øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og -saft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke«

— klasse 33: »alkoholholdige drikke (dog ikke øl); vine; likører«.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 17/2005 af 25. april 2005.

5 Den 22. juli 2005 rejste sagsøgeren El Corte Inglés, SA indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle de ovenfor i præmis 3 nævnte varer.

6 Indsigelsen var oprindeligt støtte på følgende fire ældre varemærker:

— det spanske figurmærke nr. 1817328, som var registreret for tjenesteydelser i klasse 35

— ansøgningen om det spanske ordmærke nr. 2229135 for varer i klasse 16

— ansøgningen om det spanske ordmærke nr. 2589335 for varer i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 34

— ansøgningen om EF-ordmærket nr. 3789054 for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 35.

7 Ved afgørelse truffet den 17. juli 2006 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret (sag R 343/2006-2), som er blevet endelig, blev der givet afslag på EF-varemærkeansøgning nr. 3789054. Ved skrivelse af den 24. november 2009 og 11. august 2010 gav sagsøgeren desuden under sagens behandling for indsigelsesafdelingen og for appelkammeret afkald på at støtte sin indsigelse på de spanske varemærkeansøgninger nr. 2229135 og nr. 2589335.

8 Indsigelsen er dermed udelukkende støttet på det ældre spanske figurmærke (herefter »det ældre varemærke«), som er gengivet nedenfor, og registreret under nr. 1817328 for tjenesteydelser i klasse 35, som svarer til følgende beskrivelse: »En reklamesætning. Den finder anvendelse på de varer, som er dækket af varemærke 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« (figurmærke)«:



9 De registreringshindringer, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var dem, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009].

10 Den 3. september 2010 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen.

11 Den 6. oktober 2010 indbragte sagsøgeren en klage for Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af indsigelsesafdelingens afgørelse.

12 Ved afgørelse af 28. juli 2011 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen. Det fandt nærmere bestemt for det første, at det forhold, at de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, er beskrevet som »en reklamesætning«, ikke gjorde det muligt at foretage en sammenligning med de varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke, eftersom udtrykket hverken betegner en vare eller en tjenesteydelse. Selv om det, subsidiært, antages, at det ældre varemærke omfatter »reklametjenesteydelser« i klasse 35, er de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de omtvistede varemærker, forskelligartede. De varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke, henvender sig nemlig til gennemsnitsforbrugeren, mens de

reklametjenesteydelser, som angiveligt er omfattet af det ældre varemærke, hovedsagligt henvender sig til en kundekreds, som er sammensat af erhvervsdrivende. Endelig er de omtvistede varemærker for det første ud fra en helhedsvurdering forskellige visuelt set, for det andet er der ikke nogen ligheder fonetiske set, og endelig er der kun en meget lille grad af lighed begrebsmæssigt set.

Parternes påstande

13 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

15 Sagsøgeren har påberåbt sig et enkelt anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

16 Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009 skal der ved ældre varemærker forstås varemærker, der er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

17 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, idet der herved skal tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, bl.a. at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).

18 Der skal indledningsvis tages stilling til spørgsmålet om, hvilke varer der er omfattet af det ældre varemærke, idet sagsøgeren har anfægtet appelkammerets vurdering.

19 Appelkammeret fandt i den anfægtede afgørelses punkt 17, at beskrivelsen af de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret, ikke klart angav arten af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, og at den ikke svarede til nogen af de varer og tjenesteydelser, som er opført i Niceklassifikationen. Desuden er »en reklamesætning« hverken en vare eller en tjenesteydelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Ud fra denne beskrivelse er det således ikke muligt at foretage en sammenligning af de

varer og tjenesteydelser, som er omfattet af de omtvistede varemærker, hvorfor indsigelsen skal forkastes. Det var udelukkende subsidiært, at appelkammeret derefter behandlede klagen, idet den lagde den af appelkammeret foretagne fortolkning til grund, hvorefter udtrykket »en reklamesætning« skal sidestilles med »reklametjenesteydelser« i klasse 35.

20 Sagsøgeren har i denne forbindelse nærmere bestemt gjort gældende, at i overensstemmelse med den praksis, som det spanske patent- og varemærkekontor (herefter »OEPM«) har fulgt indtil 1997, er et »varemærke bestående af et slogan« såsom det ældre varemærke, beskyttet ikke blot for tjenesteydelser i klasse 25, men ligeledes for samtlige varer og tjenesteydelser, som er omfattet af et eller flere »basismærker«. I det foreliggende tilfælde er det ældre varemærke, som blev søgt registreret den 26. april 1994 og registreret den 5. januar 1996, således ligeledes beskyttet for så vidt angår de varer og tjenesteydelser, som henhører under klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 42, og som er omfattet af de varemærker, som fremgår af beskrivelsen af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke. Disse varer og tjenesteydelser skal dermed ligeledes tages i betragtning ved sammenligningen med de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af det ansøgte varemærke, og ikke kun varer og tjenesteydelser i klasse 35.

21 Harmoniseringskontoret har i denne forbindelse nærmere bestemt gjort gældende, at beskyttelsen af det ældre varemærke ikke kan udvides til at gælde varer i andre klasser, eller varer og tjenesteydelser, som er beskyttet af andre rettigheder, der ikke er blevet påberåbt til støtte for indsigelsen.

22 Under disse omstændigheder skal der indledningsvis foretages en fastlæggelse af rækkevidde af beskrivelsen af de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret. Der skal i denne forbindelse for det første tages hensyn til ordlyden af beskrivelsen af de i præmis 8 nævnte varer og/eller tjenesteydelser. For det andet skal der tages stilling til de yderligere oplysninger, som sagsøgeren har fremlagt for Harmoniseringskontoret, og for det tredje skal der foretages undersøgelse af spørgsmålet, om Harmoniseringskontoret eventuelt har pligt til *ex officio* at foretage undersøgelse under visse omstændigheder, og i givet fald rækkevidden af en sådan pligt.

Ordlyden af beskrivelsen af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke

23 Det skal for det første bemærkes, at listen over de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, lyder som følger: »[klasse] 35: En reklamesætning. Den finder anvendelse på de varer, som er dækket af varemærke 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« (figurmærke)«.

24 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at listen udelukkende nævner en eneste tjenesteydelse i klasse 35, nemlig »en reklamesætning«, hvis påtænkte brug der dernæst redegøres for. Ud fra den i foregående præmis nævnte ordlyd forekommer det derimod ikke, at det ældre varemærke også skal anses for at omfatte de varer, som er omfattet af de varemærker, der er angivet som værende anvendelsesområdet for de omhandlede tjenesteydelser. I modsætning til hvad sagsøgeren har gjort gældende under retsmødet, er det desuden alene ud fra en gennemgang af denne liste ikke muligt at vide, hvilke varer der er omfattet af varemærkerne på listen, da varerne ikke er angivet konkret, men derimod udelukkende med henvisning til de varemærker, som de er omfattet af, og de klasser, som de henhører under. Klasserne i Nicearrangementet grupperer ofte et stort antal meget forskellige varer, hvorfor disse angivelser ikke altid er tilstrækkelige til at identificere de varer, som konkret er omfattet heraf (jf. i denne retning analogt Domstolens dom af 19.6.2012, sag C-307/10, The Chartered Institute of Patent Attorneys, præmis 49, 56, 61 og 62).

De oplysninger, som sagsøgeren har fremlagt for Harmoniseringskontoret

25 Ifølge fast retspraksis har en sag, der indbringes for Retten, for det andet til formål at få efterprøvet lovligheden af afgørelserne truffet af appelkamrene ved Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 65 i forordning nr. 207/2009. Det følger af denne bestemmelse, at faktiske omstændigheder, der ikke er påberåbt ved Harmoniseringskontorets instanser, ikke kan påberåbes i forbindelse med et søgsmål, der indbringes for Retten, og at Retten ikke kan undersøge de faktiske omstændigheder igen i lyset af de beviser, der forelægges denne for første gang. Lovligheden af en afgørelse truffet af et appelkammer skal nemlig vurderes på grundlag af de oplysninger, der forelå for appelkammeret på det tidspunkt, hvor det traf afgørelsen (Domstolens dom af 18.7.2006, sag C-214/05 P, Rossi mod KHIM, Sml. I, s. 7057, præmis 50-52, og af 18.12.2008, sag C-16/06 P, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. I, s. 10053, præmis 136-138).

26 Det må konstateres, at sagsøgeren for første gang for Retten har redegjort for den særlige praksis ved OEPM for så vidt angår behandlingen af »varemærker bestående af et slogan« indtil 1997, og for de spanske domstoles retspraksis for så vidt angår omfanget af den beskyttelse, som er opnået gennem de registreringer, der er foretaget forud for denne dato. Ved en gennemgang af de skriftlige indlæg, som er fremlagt for Harmoniseringskontoret, fremgår det nemlig, at sagsøgeren ikke på noget tidspunkt, hverken ved indsigelsesafdelingen eller appelkammeret, udtrykkeligt har gjort gældende, at omfanget af den af det ældre varemærke ydede beskyttelse skal udvides til at omfatte andet end tjenesteydelserne i klasse 35.

27 I den indsigelsesformular, som blev indleveret til Harmoniseringskontoret den 22. juli 2005, havde sagsøgeren for det første sat kryds i den rubrik, der angiver, at indsigelsen er støttet på »alle varer/tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke [var] registreret«, uden at det fremgår af formularen, hvilke varer eller tjenesteydelser der er tale om, og end ikke, hvilken klasser de henhører under.

28 I bilaget til formularen, hvor der blev redegjort for begrundelsen for indsigelsen, påberåbte sagsøgeren sig for det andet de fire ældre rettigheder, som er nævnt ovenfor i præmis 6, herunder det ældre varemærke, idet sagsøgeren for hver af disse rettigheder anførte, hvilken klasse de heraf omfattede varer eller tjenesteydelser henhørte under. Hvad angår det ældre varemærke henviste sagsøgeren imidlertid kun til klasse 35, og ikke til klasse 29-33 og 42, som beskyttelsen af dette varemærke ifølge sagsøgeren er udvidet til.

29 For det tredje informerede Harmoniseringskontoret ved skrivelse af 27. oktober 2005 sagsøgeren om, at selskabets indsigelse ikke indeholdt nogen oplysninger om de varer eller tjenesteydelser, indsigelsen var støttet på, og at oplysningen om, at indsigelsen var støttet på alle varer og tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke var registreret, i sig selv ikke var tilstrækkelig i denne henseende. I sit svar af 28. oktober 2005 begrænsede sagsøgeren sig til – hvad angår det ældre varemærke – at indsende oplysninger, som på spansk og engelsk kan uddrages af databasen vedrørende den retlige status af sagerne ved OEPM (den såkaldte »sitadex database«), og som under rubrikken »klasse« blot nævnte »35«.

30 I sine bemærkninger til indsigelsen af 10. juli 2008 anførte den anden part i sagen for Harmoniseringskontoret for det fjerde, at det ældre varemærke var registreret for tjenesteydelser i klasse 35 og defineret som en reklamesætning, der finder anvendelse på en række varemærker, og at der ikke var nogen lighed eller forbindelse mellem disse tjenesteydelser og de varer, som var omfattet af det ansøgte varemærke. Den anden part i sagen for Harmoniseringskontoret tilføjede, at sagsøgeren ikke havde støttet sin indsigelse på nogen registrering for klasse 29, 30, 32 og 33. I de bemærkninger af 15. december 2008, som sagsøgeren indgav til indsigelsesafdelingen som svar på bemærkninger fremsat af den anden part i sagen for Harmoniseringskontoret, angav sagsøgeren blot, at de ældre rettigheder omfattede varer og tjenesteydelser i klasse 16, 29-35 og 42. Eftersom sagsøgeren ud over det ældre

varemærke på denne dato også støttede sin indsigelse på to spanske varemærkeansøgninger (jf. præmis 6 og 7 ovenfor), bevirkede denne bemærkning ikke, at indsigelsesafdelingen indså, at det ældre varemærke skulle anses for at omfatte varer i andre klasser end klasse 35.

31 I sin afgørelse af 3. september 2010 angav indsigelsesafdelingen for det femte, at for så vidt angår de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, er disse »nærmere bestemt identificeret som en reklamesætning i klasse 35«, og at indsigelsesafdelingen fortolkede denne »usædvanlige og uklare liste« således, at den henviser til reklametjenesteydelser vedrørende varer i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 42. Indsigelsesafdelingen tilføjede, at »eftersom [listen over tjenesteydelser] udelukkende bar klasseoverskrift 35, [var] det indsigelsesafdelingens opfattelse, at den udelukkende omfattede tjenesteydelser i klasse 35 og ikke varer/tjenesteydelser i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 42«.

32 Til trods for indsigelsesafdelingens udtrykkelige afslag på at tage hensyn til varerne i disse klasser, for så vidt som de var omfattet af det ældre varemærke, fandt sagsøgeren det ikke nødvendigt i begrundelsen for sin klage til appelkammeret klart at anføre, at det var selskabets opfattelse, at det ældre varemærke ligeledes var beskyttet for disse varer. Sagsøgeren angav i stedet i klagens afsnit med overskriften »faktiske omstændigheder og sagsbehandling«, at indsigelsen var støttet på »registreringen af [det ældre varemærke] i klasse 35«. Dernæst bemærkede sagsøgeren i afsnittene vedrørende sammenligningen af varer, at »det ældre varemærke omfatte[de] tjenesteydelser i klasse 35, »reklametjenesteydelser vedrørende varer i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 42««, for endelig udelukkende at lægge vægt på argumentet om, at »reklametjenesteydelserne« i klasse 35 var kompletterende i forhold til de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og at der var en forbindelse mellem tjenesteydelserne og visse af varerne. Det skal i denne forbindelse for det første understreges, at det ældre varemærke betegner »en reklamesætning« og ikke »reklametjenesteydelser«, og at de oplysninger, som sagsøgeren har afgivet over for appelkammeret, er mangelfulde. Hvis sagsøgeren for det andet havde gjort gældende, at beskyttelsen af det ældre varemærke skulle udvides til varer og tjenesteydelser i klasse 29-33 og 42, havde det være tilstrækkeligt at anføre, at de omhandlede varer og tjenesteydelser var af samme eller lignende art, om ikke andet delvist, i stedet for at hævde, at der er en komplementærforbindelse mellem tjenesteydelserne i klasse 35 og de varer i klasse 16, 21, 29, 30, 32 og 33, som er omfattet af det ældre varemærke.

33 Heraf følger, at i modsætning til det af sagsøgeren under retsmødet anførte indeholder de oplysninger, som sagsøgeren indleverede under den administrative procedure, samlet set ikke nogen udtrykkelig angivelse af, at omfanget af den af det ældre varemærke ydede beskyttelse ifølge sagsøgerens opfattelse skulle udvides til at gælde andet end tjenesteydelser i klasse 35. Oplysningerne indeholdt derimod adskillige udtrykkelige eller forudsætningsvise angivelser, hvorefter det ældre varemærke kun omfattede tjenesteydelser i klasse 35 – uden at Rettens vurdering af, hvordan angivelsen »en reklamesætning« skal forstås, foregribes.

Harmoniseringskontorets forpligtelse til ex officio at tage hensyn til spansk ret

34 Det skal som anført af sagsøgeren under retsmødet undersøges, om Harmoniseringskontoret var forpligtet til *ex officio* at tage hensyn til den omstændighed, at omfanget af den af det ældre varemærke ydede beskyttelse i henhold til spansk ret var udvidet til varer i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 42, som var omfattet af de varemærker, som er nævnt i beskrivelsen af tjenesteydelserne.

35 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at for Unionens institutioner svarer fastlæggelsen og fortolkningen af de nationale retsregler, som er nødvendige for deres virksomhed, i princippet til en fastlæggelse af sagens sammenhæng og ikke til en retsanvendelse. De anvender nemlig udelukkende EU-retten. Selv om artikel 65, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, som er påberåbt af sagsøgeren, skal fortolkes således, at de retsforskrifter, hvis tilsidesættelse eventuelt kan give anledning til et søgsmål ved Retten, kan være omfattet af såvel national ret som EU-retten, er det imidlertid kun EU-retten, som henhører under det retsområde, hvor princippet iura novit curia finder anvendelse, mens national

ret henhører under et område med oplysningspligt og bevisbyrde, og hvis indhold i givet fald skal godtgøres gennem bevisførelse (generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til Domstolens dom af 5.7.2011, sag C-263/09 P, Edwin mod KHIM, Sml. I, s. 5853, præmis 55, 56, 75 og 77; jf. analogt dommen i sagen Edwin mod KHIM, præmis 47-50).

36 Hvad navnlig angår omfanget af den beskyttelse, som et ældre nationalt varemærke giver, kan en sådan fortolkning desuden begrundes med henvisning til ordlyden af regel 19, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1, som ændret, der bestemmer, at »[d]en indsigende part skal inden for den [af Harmoniseringskontoret] fastsatte frist også indgive dokumentation for sit ældre varemærkes eller sin ældre rettigheds eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang«. I forordningens regel 20, stk. 1, bestemmes det, at »[h]ar den indsigende part ikke inden udløbet af den […] fastsatte frist godtgjort sit ældre varemærkes eller sin ældre rettigheds eksistens, gyldighed og beskyttelsesomfang […], afvises indsigelsen som grundløs«. I henhold til disse bestemmelser tilkommer det dermed indsigeren at godtgøre omfanget af beskyttelsen af den ældre påberåbte rettighed, og Harmoniseringskontoret er ikke forpligtet til at foretage en undersøgelse i denne henseende.

37 Følgelig skal sagsøgerens anbringende om, at national ret er omfattet af den EU-ret, som er relevant med henblik på Rettens undersøgelse af lovligheden af Harmoniseringskontorets afgørelser, forkastes. Selv om Retten inden for rammerne af denne undersøgelse ligeledes kan sanktionere de urigtige skøn, som Harmoniseringskontoret måtte have foretaget, står det imidlertid fast, at de omhandlede omstændigheder for at kunne tages i betragtning af Harmoniseringskontoret altid skal have været påberåbt, og den part, som gør dem gældende, skal i givet fald have ført bevis for dem.

38 Heraf følger, at det inden for rammerne af en procedure ved Unionens institutioner tilkommer den part, som påberåber sig national ret, at bevise, at denne nationale ret udgør støtte for den pågældendes påstande.

39 Det er korrekt, at Retten har modificeret dette princip, idet den har fastslået, at Harmoniseringskontoret *ex officio* og med de midler, som det finder hensigtsmæssige hertil, skal indhente oplysninger om den nationale lovgivning i den berørte medlemsstat, såfremt sådanne oplysninger er nødvendige for at bedømme betingelserne for anvendelsen af den pågældende registreringshindring, og navnlig, om de påberåbte faktiske omstændigheder er rigtige, og hvilken beviskraft de fremlagte dokumenter har (jf. rettens dom af 20.4.2005, sag T-318/03, Atomic Austria mod KHIM - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Sml. II, s. 1319, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

40 Dette foranledigede Retten til at fastslå, at Harmoniseringskontoret ved vurderingen af de beviser, som er forelagt for det, er forpligtet til at tage hensyn til national ret og praksis i en situation, hvor indsigeren havde fremlagt udskrifter af registre, som godtgjorde registreringen af vedkommendes nationale varemærker, men som ikke var i stand til at bevise, at de var blevet fornyet, eftersom det pågældende nationale varemærkekontor i princippet ikke udfærdigede nogen officielle dokumenter om fornyelsen af et varemærke (ATOMIC BLITZ-dommen, præmis 43-47).

41 I henhold til det afsnit, som er gengivet ovenfor i præmis 39, er Harmoniseringskontorets forpligtelse til *ex officio* at indhente oplysninger om national ret imidlertid betinget af, at »sådanne oplysninger er nødvendige for at bedømme betingelserne for anvendelsen af den pågældende registreringshindring, og navnlig, om de påberåbte faktiske omstændigheder er rigtige, og hvilken beviskraft de fremlagte dokumenter har«. Det er således udelukkende i tilfælde af, at Harmoniseringskontoret allerede er i besiddelse af oplysninger om national ret, enten i form af påberåbelser for så vidt angår dens indhold, eller i form af beviser, hvis bevisværdi er blevet anfægtet, at det i giver fald er forpligtet til *ex officio* at indhente oplysninger om national ret.

42 Som det er bemærket i denne doms præmis 27-33, har sagsøgeren i den foreliggende sag aldrig udtrykkeligt for Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det ældre varemærke særligt skulle være beskyttet for andre varer eller tjenesteydelser end dem i klasse 35. Sagsøgeren har derimod selv flere gange afgivet oplysninger, som gør det muligt at antage, at varemærket udelukkende vedrører klasse 35.

43 Under disse omstændigheder var det ikke muligt for hverken indsigelsesafdelingen eller appelkammeret at blive opmærksom på, at det ældre varemærke ligeledes omfattede de varer og tjenesteydelser henhørende under klasse 16, 29-33 og 42, som er omfattet af »basismærkerne«. I det foreliggende tilfælde var Harmoniseringskontoret således ikke forpligtet til at indhente oplysninger om spansk ret eller at foretage nogen undersøgelser i denne henseende.

44 Endelig skal sagsøgerens argument om, at Harmoniseringskontoret i realiteten ikke havde behov for at indhente oplysninger eller foretage nogen undersøgelser vedrørende spansk ret, eftersom det i en afgørelse truffet den 17. juli 2006 af Andet Appelkammer i sag R 343/2006-2, som ligeledes omhandlede sagsøgeren, havde »anerkend[t] forekomsten, indholdet og virkningerne af […] »varemærker bestående af et slogan««, og at indsigelsesafdelingen tog denne afgørelse i betragtning i sin afgørelse af 3. september 2010 i den foreliggende sag, forkastes.

45 For det første fremgår den første passage i afgørelsen af 17. juli 2006, som er citeret af sagsøgeren, nemlig af afsnittet med overskriften »Ansøgerens argumenter«, og Andet Appelkammer redegjorde dermed udelukkende for de argumenter, som var påberåbt af sagsøgeren. Det skal i denne forbindelse understreges, at sagsøgeren med henblik på at anfægte lovligheden af afgørelsen i den foreliggende sag ikke kan påberåbe sig argumenter og faktiske omstændigheder, som sagsøgeren ikke har påberåbt sig over for Harmoniseringskontoret inden for rammerne af en inter partes-procedure, men derimod inden for rammerne af en ex parte-procedure vedrørende en anden varemærkeansøgning.

46 I den anden af sagsøgeren citerede passage angav appelkammeret for det andet, at OEPM's særlige praksis vedrørende »varemærker bestående af et slogan« – som sagsøgeren havde påberåbt sig i forbindelse med et argument vedrørende eksisterende ældre nationale registreringer – »umiddelbart ikke [forekom] relevant«. I den af sagsøgeren påberåbte afgørelse undersøgte Harmoniseringskontoret end ikke realiteten angående sagsøgernes argument vedrørende de særlige kendetegn ved spansk ret om »varemærker bestående af et slogan«. Harmoniseringskontoret har så meget desto mindre anerkendt forekomsten, indholdet eller virkningerne af disse særlige kendetegn.

47 I modsætning til, hvad sagsøgeren har anført, kan det for det tredje ikke antages, at disse særlige kendetegn i spansk ret var »kendt og gengivet af Harmoniseringskontoret selv i indsigelsessagen [i den foreliggende sag]«. Som det fremgår af indsigelsesafdelingens indledende bemærkninger i dens afgørelse af 3. september 2010 i den foreliggende sag, har den blot taget hensyn til konklusionen i afgørelsen truffet den 17. juli 2006 af Andet Appelkammer (sag R 343/2006-2), hvorved der ved afvisning af sagsøgerens klage blev givet endeligt afslag på registrering af et af de ældre varemærker, som sagsøgeren indledningsvis havde gjort gældende til støtte for sin indsigelse i den foreliggende sag.

48 Heraf følger, at Harmoniseringskontoret hverken på baggrund af en gennemgang af beskrivelsen af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, eller ud fra de oplysninger, sagsøgeren har afgivet over for Harmoniseringskontoret, kunne vide, at omfanget af den af det ældre varemærke ydede beskyttelse skulle udvides til at omfatte de varer i klasse 29, 30, 31, 32, 33 og 42, som var omfattet af sagsøgerens »basisvaremærker«. Under de i sagen omhandlede omstændigheder var Harmoniseringskontoret heller ikke forpligtet til *ex officio* at tage hensyn til de særlige kendetegn ved spansk ret vedrørende »varemærker bestående af et slogan«, eller til *ex officio* at undersøge disse kendetegn nærmere.

49 Heraf følger, at alle sagsøgerens beviser og argumenter vedrørende spansk ret skal afvises i henhold til den i præmis 25 nævnte retspraksis.

50 I den foreliggende sag er beskrivelsen af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, følgelig begrænset til tjenesteydelser i klasse 35, således som det følger af den i præmis 8 gengivne beskrivelse.

Fortolkningen af beskrivelsen af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke

51 Appelkammeret fastslog indledningsvis, at angivelsen af »en reklamesætning« som beskrivelse for de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke, ikke stemte overens med nogen af de varer og tjenesteydelser, som er opført i Niceklassifikationen, at den hverken udgjorde en vare eller en tjenesteydelse som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og ikke kunne fortolkes som omhandlende »reklametjenesteydelser«, uden at der ville være tale om en ikke tilladt udvidelse af omfanget af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke.

52 Eftersom sagsøgeren i Rettens skriftlige spørgsmål og under retsmødet blev opfordret til at tage stilling hertil, har selskabet under retsmødet anført, at det i princippet ikke havde nogen indvendinger mod at ordene »en reklamesætning« fortolkes i overensstemmelse med indsigelsesafdelingens fortolkning, dvs. som omhandlende reklametjenesteydelser, men selskabet understregede, at det bestred, at beskyttelsen af det ældre varemærke begrænses til disse tjenesteydelser, hvorved de varer, som er omfattet af »basisvaremærkerne«, udelukkes fra beskyttelse. Sagsøgeren er desuden af den opfattelse, at de tjenesteydelser i klasse 35, som er omfattet af det ældre varemærke, ligner, komplementerer eller er tæt forbundet med de varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke. Sagsøgeren har i denne henseende henvist til to domme, hvor Retten har anerkendt, at de tjenesteydelser, der bl.a. henhører under klasse 35, og varer i klasse 5, 14, 18 og 25 ligner hinanden.

53 I denne forbindelse er det tilstrækkeligt at bemærke, at sagsøgerens argumenter slet ikke vedrører appelkammerets vurdering, således som den er gengivet ovenfor, og at de så meget desto mere ikke kan rejse tvivl om, at den er velunderbygget.

54 Som konstateret ovenfor er omstændighederne i den foreliggende sag for det første karakteriseret ved det forhold, at hverken ordlyden af beskrivelsen af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, eller sagsøgerens angivelser eller påstande under sagen for Harmoniseringskontoret bevirker, at omfanget af den af varemærket ydede beskyttelse kan udstrækkes til at gå videre end selve ordlyden. For det andet kan de særlige kendetegn ved spansk ret, som ifølge sagsøgeren gør det muligt på en hensigtsmæssig måde at præcisere indholdet af denne beskrivelse af tjenesteydelserne, af proceduremæssige hensyn ikke tages i betragtning af Retten. Som følge heraf og i overensstemmelse med appelkammerets vurdering giver den i præmis 8 gengivne beskrivelse af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, ikke mulighed for at sammenligne disse tjenesteydelser med de varer, som er omfattet af det ansøgte varemærke.

55 Det følger heraf, at appelkammeret ikke begik en fejl, da det fandt, at indsigelsen af denne grund skulle forkastes.

56 Sagsøgerens eneste anbringende må derfor forkastes, og Harmoniseringskontoret bør frifindes i det hele.

Sagens omkostninger

57 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

58 Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Fjerde Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) El Corte Inglés, SA betaler sagens omkostninger.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. marts 2013.

Underskrifter