ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

20 maart 2013 *

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk CLUB GOURMET — Ouder nationaal beeldmerk CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Relatieve weigeringsgrond — Geen soortgelijke waren en diensten — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Argumenten en bewijzen voor het eerst voor het Gerecht aangevoerd”

In zaak T-571/11,

El Corte Inglés, SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door E. Seijo Veiguela en J. L. Rivas Zurdo, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door Ó. Mondéjar Ortuño als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 juli 2011 (zaak R 1946/2010-1) inzake een oppositieprocedure tussen El Corte Inglés, SA en Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

wijst HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), president, K. Jürimäe en M. van der Woude, rechters,

griffier: C. Heeren, administrateur,

gezien het op 7 november 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 8 maart 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan partijen en de op 5 en 14 november 2012 ter griffie van het Gerecht ingediende antwoorden van partijen op deze vragen,

* Procestaal: Spaans.

na de terechtzitting op 11 december 2012,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 24 mei 2004 heeft Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, is het woordteken CLUB GOURMET.

3 Na de beperking van de lijst van opgegeven waren in de loop van de procedure voor het BHIM behoren de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, thans tot de klassen 16, 21, 29, 30, 32 en 33 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. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 16: „schrijfbehoeften, papieren onderzetters, tafelkleden, tafelmatjes en tafelservetten van papier, papieren geschenktassen”;

— klasse 21: „soep- en opscheplepels, niet-elektrische emulgeertoestellen, flesopeners, borstels voor het koken, keramische huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, koffiemolens, koffiezetapparaten, versieringszakken voor suikerbakkers, bakvormen, pennen voor het roosteren of braden, kookgerei, kurkentrekkers, voedselpersen, trechters, raspen, grills, koelemmers, vormen voor ijsblokjes, vaatwerk voor de keuken, keukenmixers, keukengerei, molens voor huishoudelijk gebruik, mengmachines, menglepels, noedelmachines, mondstukken, peper- en zoutmolens, pipetten, kannen, potten, deegrollen, bestek, spatels, sproeiers, thee-eieren, theeblikjes, theeserviezen, dienbladen, thermosflessen en wijnproevershevels; vaatwerk voor de opslag van voedingsmiddelen, glaswerk, porselein en aardewerk”;

— klasse 29: „geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten, geleien, jams, vlees, vis, gevogelte en wild, vleeswaren, kaas, soepen, yoghurt, olijfolie, patés”;

— klasse 30: „koffie, deegwaren, thee, cacao, meel, suiker, brood, banketbakkerswaren, suikerbakkerswaren, taarten, roomijs en sorbets, belegde broodjes, honing, melassestroop, mosterd, azijn, sausen, kruiden en specerijen, vruchtensausen”;

— klasse 32: „bieren, minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken, vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”;

— klasse 33: „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren); wijnen; likeuren”.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 17/2005 van 25 april 2005 gepubliceerd.

5 Op 22 juli 2005 heeft verzoekster, El Corte Inglés, SA, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren.

6 De oppositie was aanvankelijk gebaseerd op de volgende vier oudere merken:

— Spaans beeldmerk nr. 1817328, dat is ingeschreven voor diensten van klasse 35;

— aanvraag voor Spaans woordmerk nr. 2229135 ter aanduiding van waren van klasse 16;

— aanvraag voor Spaans woordmerk nr. 2589335 ter aanduiding van waren van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 34;

— aanvraag voor gemeenschapswoordmerk nr. 3789054 ter aanduiding van waren en diensten van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 35.

7 Vervolgens werd gemeenschapsmerkaanvraag nr. 3789054 afgewezen bij beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 17 juli 2006 (zaak R 343/2006-2), die definitief is geworden. Bovendien heeft verzoekster bij brieven van 24 november 2009 en 11 augustus 2010 in het kader van de procedure voor de oppositieafdeling ervan afgezien om haar oppositie te baseren op respectievelijk Spaanse merkaanvragen nrs. 2229135 en 2589335.

8 Bijgevolg is de oppositie enkel nog gebaseerd op het oudere Spaanse beeldmerk (hierna: „oudere merk") dat hierna is weergegeven en onder nr. 1817328 is ingeschreven voor diensten van klasse 35, die zijn omschreven als volgt: „Een reclamezin. Deze zal worden toegepast op de waren die worden aangeduid door merken nrs. 1013156 (klasse 29), 1013157 (klasse 30), 1815538 (klasse 31), 1815539 (klasse 32), 1013158 (klasse 33), 1815547 (klasse 42) ‚El Corte Inglés' (beeldmerk)":



9 Ter staving van de oppositie zijn de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.

10 Op 3 september 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.

11 Op 6 oktober 2010 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

12 Bij beslissing van 28 juli 2011 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. In het bijzonder oordeelde zij primair dat de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten als „een reclamezin" geen enkele vergelijking met de door het aangevraagde merk aangeduide waren mogelijk maakte, daar deze noch een waar noch een dienst aanduidde. Subsidiair, gesteld dat het oudere merk „reclamediensten" van klasse 35 aanduidt, zijn de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten verschillend. De door het aangevraagde merk aangeduide waren zijn immers bestemd voor de gemiddelde consument, terwijl de reclamediensten die beweerdelijk door het oudere merk worden aangeduid, zijn bestemd voor een

hoofdzakelijk professioneel publiek. Ten slotte zijn de conflicteren merken op visueel vlak globaal verschillend, stemmen zij op fonetisch vlak niet overeen en op begripsmatig vlak zijn zij slechts in zwakke mate gerelateerd.

Conclusies van partijen

13 Verzoekster vordert dat het Gerecht:

— de bestreden beslissing vernietigt;

— het BHIM verwijst in de kosten.

14 Het BHIM vordert dat het Gerecht:

— het beroep verwerpt;

— verzoekster verwijst in de kosten.

In rechte

15 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

16 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder 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 wordt beschermd. Gevaar voor verwarring omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan, de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.

17 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Blijkens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de betrokken tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

18 Om te beginnen dient te worden onderzocht welke waren door het oudere merk worden aangeduid, aangezien verzoekster de beoordeling van de kamer van beroep betwist.

19 De kamer van beroep heeft zich in punt 17 van de bestreden beslissing op het standpunt gesteld dat uit de beschrijving van de waren en/of diensten waarvoor het oudere merk was ingeschreven, niet duidelijk de aard van de door het oudere merk aangeduide diensten bleek en dat deze beschrijving met geen enkele van de in de classificatie van Nice opgesomde waren en diensten overeenstemde. Verder is een „reclamezin” noch een waar noch een dienst in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Bijgevolg was het op grond van die beschrijving geenszins mogelijk om de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten te vergelijken, zodat de oppositie moest worden

afgewezen. Louter subsidiair heeft zij vervolgens het beroep onderzocht uit het oogpunt van de uitlegging van de oppositieafdeling dat de uitdrukking „reclamezin" moest worden gelijkgesteld met „reclamediensten" van klasse 35.

20 Dienaangaande betoogt verzoekster in wezen dat overeenkomstig de door het Spaanse octrooi- en merkenbureau (OEPM) tot 1997 gevolgde praktijk een „merkslogan" als het oudere merk niet alleen wordt beschermd voor de diensten van klasse 35, maar ook voor alle waren of diensten die door een of meerdere „basismerken" worden aangeduid. In casu wordt het oudere merk, dat op 26 april 1994 werd aangevraagd en op 5 januari 1996 werd ingeschreven, dus ook beschermd voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42 die worden aangeduid door de merken vermeld in de beschrijving van de diensten van het oudere merk. Derhalve moet ook rekening worden gehouden met deze waren en diensten, en niet enkel met de diensten van klasse 35, bij de vergelijking met de waren en diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid.

21 Het BHIM betoogt in dit verband in wezen dat de door het oudere merk verleende bescherming niet kan worden uitgebreid tot de waren van andere klassen of tot waren en diensten die worden beschermd door andere rechten waarop de oppositie niet werd gebaseerd.

22 In deze omstandigheden dient eerst de strekking van de beschrijving van de waren en/of diensten waarvoor het oudere merk werd ingeschreven, te worden bepaald. In dit verband dient in de eerste plaats rekening te worden gehouden met de formulering van de beschrijving van de betrokken waren en/of diensten, zoals deze in punt 8 supra is weergegeven. In de tweede plaats dienen de extra aanwijzingen die verzoekster voor het BHIM heeft verstrekt, te worden beoordeeld, en in de derde plaats dient te worden onderzocht of en in hoeverre het BHIM verplicht was, bepaalde omstandigheden ambtshalve te onderzoeken.

Formulering van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide waren of diensten

23 In de eerste plaats dient eraan te worden herinnerd dat de opgave van de door het oudere merk aangeduide waren of diensten als volgt is geformuleerd: „[klasse] 35: Een reclamezin. Deze zal worden toegepast op de waren die worden aangeduid door merken nrs. 1013156 (klasse 29), 1013157 (klasse 30), 1815538 (klasse 31), 1815539 (klasse 32), 1013158 (klasse 33), 1815547 (klasse 42) ‚El Corte Inglés' (beeldmerk)".

24 In dit verband dient te worden vastgesteld dat deze opgave melding maakt van één enkele dienst, die behoort tot klasse 35, te weten „een reclamezin", waarvan vervolgens het voorgenomen gebruik wordt vermeld. Uit de in het vorige punt aangehaalde formulering blijkt daarentegen niet dat het oudere merk moet worden geacht ook de waren aan te duiden die worden beschermd door de merken die als het toepassingsgebied van de betrokken dienst worden vermeld. Anders dan verzoekster ter terechtzitting heeft betoogd, is het bovendien aan de hand van die opgave alleen niet mogelijk te weten welke waren worden aangeduid door de daarin opgesomde merken, aangezien die waren niet concreet worden vermeld, maar enkel door verwijzing naar de merken waardoor zij worden aangeduid en naar de klassen waartoe zij behoren. Aangezien de klassen van de Overeenkomst van Nice vaak een groot aantal zeer verschillende waren omvatten, volstaan dergelijke vermeldingen niet om vast te stellen om welke waren het concreet gaat (zie in die zin en naar analogie arrest Hof van 19 juni 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, punten 49, 56, 61 en 62).

Aanwijzingen van verzoekster voor het BHIM

25 In de tweede plaats is volgens vaste rechtspraak een beroep bij het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009. Uit deze bepaling volgt dat feiten die partijen niet voor de instanties van het BHIM hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het

beroep bij het Gerecht en dat deze laatste de feiten niet opnieuw kan onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. De rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet immers worden beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover deze kon beschikken op het ogenblik waarop zij haar beslissing vaststelde (arresten Hof van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punten 50-52, en 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr. blz. I-10053, punten 136-138).

26 Vastgesteld dient te worden dat verzoekster zich voor het eerst voor het Gerecht heeft beroepen op de bijzondere praktijk van het OEPM wat de behandeling van „merkslogans" tot 1997 betreft, en op de rechtspraak van de Spaanse rechterlijke instanties wat de beschermingsomvang van inschrijvingen vóór die datum betreft. Uit de bij het BHIM ingediende memories van verzoekster blijkt immers dat zij op geen enkel tijdstip, noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep, expliciet heeft aangevoerd dat de door het oudere merk verleende bescherming verder reikte dan de diensten van klasse 35.

27 In het bijzonder heeft verzoekster ten eerste in het op 22 juli 2005 bij het BHIM ingediende oppositieformulier het vakje aangekruist volgens hetwelk de oppositie was gebaseerd op „alle waren/diensten waarvoor het oudere merk [was] ingeschreven", zonder dat uit het formulier blijkt om welke waren of diensten het ging, en evenmin tot welke klassen deze behoorden.

28 Ten tweede heeft verzoekster zich in de bijlage bij dat formulier, waarin de gronden voor de oppositie werden uiteengezet, beroepen op de vier in punt 6 supra vermelde oudere rechten, waaronder het oudere merk, met vermelding, voor elk van deze rechten, van de klassen waartoe de erdoor aangeduide waren of diensten behoorden. Voor het oudere merk heeft zij echter enkel melding gemaakt van klasse 35, en niet van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42, die volgens haar ook door dit merk worden beschermd.

29 Ten derde heeft het BHIM verzoekster bij brief van 27 oktober 2005 laten weten dat haar oppositie de waren en diensten waarop deze was gebaseerd, geenszins vermeldde en dat de loutere vermelding dat de oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten waarvoor het oudere merk was ingeschreven, in dit verband niet volstond. In haar antwoord van 28 oktober 2005 heeft verzoekster evenwel met betrekking tot het oudere merk enkel uittreksels overgelegd uit de databank inzake de rechtssituatie van de dossiers voor het OEPM (zogenoemde „sitadex-databank"), in het Spaans en het Engels, die onder het opschrift „klasse" enkel de vermelding „35" bevatten.

30 Ten vierde heeft de andere partij in de procedure voor het BHIM in haar opmerkingen van 10 juli 2008 inzake de oppositie opgemerkt dat het oudere merk was ingeschreven voor diensten van klasse 35, die werden omschreven als een reclamezin die wordt toegepast op tal van merken, en dat deze diensten in geen enkel opzicht soortgelijk waren aan de door het aangevraagde merk aangeduide waren en daartussen evenmin enig verband bestond. Zij heeft daaraan toegevoegd dat verzoekster haar oppositie niet had gebaseerd op een inschrijving voor de klassen 29, 30, 32 en 33. In haar opmerkingen van 15 december 2008 voor de oppositieafdeling, die werden ingediend in antwoord op de opmerkingen van de andere partij voor het BHIM, heeft verzoekster enkel erop gewezen dat de oudere rechten waren en diensten van de klassen 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 en 42 aanduidden. Aangezien op die datum verzoekster haar oppositie niet alleen op het oudere merk maar ook nog op twee Spaanse merkaanvragen baseerde (zie punten 6 en 7 supra), kon de oppositieafdeling daaruit niet opmaken dat het oudere merk moest worden geacht waren van andere klassen dan klasse 35 aan te duiden.

31 Ten vijfde heeft de oppositieafdeling in haar beslissing van 3 september 2010 met betrekking tot de door het oudere merk aangeduide diensten gesteld dat deze „in wezen als een reclamezin van klasse 35 [werden] omschreven" en dat zij deze „eerder ongebruikelijke en onduidelijke opgave" uitlegde als reclamediensten met betrekking tot waren van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42. Zij

heeft daaraan toegevoegd dat „de oppositieafdeling de [opgave van diensten] aldus uitleg[de] dat deze enkel [zag] op diensten van klasse 35 en niet op waren/diensten van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42, aangezien deze enkel onder het opschrift van klasse 35 st[ond]".

32 Ondanks deze expliciete weigering van de oppositieafdeling om de waren van die klassen in aanmerking te nemen als door het oudere merk aangeduide waren, achtte verzoekster het nog steeds niet nodig om in de motivering van haar beroep voor de kamer van beroep duidelijk aan te voeren dat dit merk volgens haar ook bescherming voor die waren genoot. Integendeel, verzoekster heeft om te beginnen in het onderdeel „feiten en procedure" van dat beroep verklaard dat haar oppositie was gebaseerd op „de inschrijving van [het oudere merk] voor klasse 35". Vervolgens heeft zij in het onderdeel gewijd aan de vergelijking van de waren uiteengezet dat „het oudere merk betrekking [had] op diensten van klasse 35 ‚reclamediensten met betrekking tot de waren van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42'", om ten slotte uitsluitend te betogen dat de „reclamediensten" van klasse 35 complementair zijn aan de door het aangevraagde merk aangeduide waren en verwant zijn met bepaalde van deze waren. In dit verband dient enerzijds te worden beklemtoond dat het oudere merk „een reclamezin" en geen „reclamediensten" aanduidde, en dat verzoeksters verklaringen voor de kamer van beroep dus feitelijke grondslag misten. Anderzijds, indien verzoekster zich had willen beroepen op het feit dat de bescherming van het oudere merk zich uitstrekte tot de waren en diensten van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42, had zij louter de – minstens gedeeltelijke – gelijkheid of soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten hoeven aan te voeren, in plaats van te beweren dat er een band van complementariteit tussen de diensten van klasse 35 en de door het oudere merk aangeduide waren van de klassen 16, 21, 29, 30, 32 en 33 bestond.

33 Anders dan verzoekster ter terechtzitting heeft betoogd, bevatten de elementen die zij tijdens de administratieve procedure heeft overgelegd, in hun geheel beschouwd dus geen enkele expliciete aanwijzing dat de door het oudere merk verleende bescherming naar haar aard moest worden geacht verder te reiken dan louter de diensten van klasse 35. Integendeel, die elementen bevatten tal van – expliciete en impliciete – aanwijzingen dat het oudere merk moest worden geacht uitsluitend diensten van klasse 35 aan te duiden – en dit zonder vooruit te lopen, in deze fase van het onderzoek van het Gerecht, op de vraag hoe de vermelding „een reclamezin" diende te worden opgevat.

Verplichting van het BHIM tot ambtshalve inaanmerkingneming van het Spaanse recht

34 In de derde plaats dient evenwel te worden onderzocht of, zoals verzoekster ter terechtzitting heeft betoogd, het BHIM ambtshalve rekening diende te houden met het feit dat volgens het Spaanse recht de door het oudere merk verleende bescherming ook gold voor de waren van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42, die werden aangeduid door de in de beschrijving van de diensten vermelde merken.

35 In dit verband dient te worden opgemerkt dat voor de instellingen van de Unie de vaststelling en de uitlegging van nationale rechtsregels, voor zover deze onontbeerlijk zijn voor hun werkzaamheden, in beginsel vallen onder de vaststelling van de feiten en niet onder de toepassing van het recht. Dit laatste betreft immers alleen de toepassing van het Unierecht. Het door verzoekster aangevoerde artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dient weliswaar aldus te worden begrepen dat de rechtsregels waarvan schending kan leiden tot een beroep voor het Gerecht, zowel tot het nationale recht als tot het gemeenschapsrecht kunnen behoren, maar enkel het gemeenschapsrecht behoort tot de juridische sfeer waarin het beginsel iura novit curia van toepassing is, terwijl voor het nationale recht de stelplicht en de bewijslast gelden en de inhoud ervan in voorkomend geval uit bewijsstukken moet blijken (conclusie van advocaat-generaal Kokott bij het arrest van het Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853, punten 55, 56, 75 en 77; zie naar analogie arrest Edwin/BHIM, reeds aangehaald, punten 47-50).

36 Wat in het bijzonder de beschermingsomvang van een ouder nationaal merk betreft, kan een dergelijke uitlegging bovendien ook worden gebaseerd op de bewoordingen van regel 19, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, die bepaalt dat „[b]innen de [door het BHIM gestelde] termijn [...] de opposant ook bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht [overlegt]". Regel 20, lid 1, van deze verordening bepaalt dat „[i]ndien de opposant voor het verstrijken van de [...] termijn geen bewijsmateriaal heeft verstrekt waaruit het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht blijken [...], de oppositie als ongegrond [wordt] afgewezen". Overeenkomstig deze bepalingen staat het dus aan de opposant om het bewijs van de beschermingsomvang van het aangevoerde oudere recht te leveren, en staat het niet aan het BHIM om opzoekingen ter zake te verrichten.

37 Bijgevolg faalt verzoeksters betoog dat het nationale recht deel uitmaakt van het rechtskader van de Unie dat relevant is voor het onderzoek van de rechtmatigheid van de beslissingen van het BHIM door het Gerecht. Het Gerecht kan weliswaar in het kader van dat onderzoek ook sancties verbinden aan onjuiste beoordelingen van de feiten door het BHIM, maar dat neemt niet weg dat, om in aanmerking te kunnen worden genomen door het BHIM, de betrokken feiten moeten zijn aangevoerd en, in voorkomend geval, aangetoond door de partij die zich erop beroept.

38 Hieruit volgt dat in het kader van een procedure voor de instellingen van de Unie in beginsel de partij die zich op het nationale recht beroept, dient aan te tonen dat dit recht haar vorderingen staaft.

39 Het is juist dat het Gerecht dit beginsel heeft genuanceerd door te oordelen dat het BHIM ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken [zie arrest Gerecht van 20 april 2005, Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Jurispr. blz. II-1319, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

40 Dit heeft het Gerecht ertoe gebracht te oordelen dat het BHIM bij zijn beoordeling van de hem overgelegde bewijsstukken rekening moest houden met het nationale recht en de nationale praktijk in een situatie waarin opposante uittreksels uit het register had overgelegd waaruit de inschrijving van haar nationale merken bleek, maar niet in staat was het bewijs van de vernieuwing ervan te leveren daar het betrokken nationale merkenbureau principieel geen officiële verklaring van een dergelijke vernieuwing opstelde (arrest ATOMIC BLITZ, reeds aangehaald, punten 43-47).

41 Evenwel werd overeenkomstig de in punt 39 supra aangehaalde passage de verplichting van het BHIM om ambtshalve inlichtingen in te winnen over het nationale recht afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat „deze inlichtingen nodig [waren] voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken". Derhalve is het BHIM enkel verplicht, in voorkomend geval, ambtshalve inlichtingen over het nationale recht in te winnen wanneer het reeds beschikt over aanwijzingen inzake het nationale recht, hetzij in de vorm van beweringen betreffende de inhoud ervan hetzij in de vorm van overgelegde gegevens waarvan de bewijskracht werd aangevoerd.

42 In casu heeft verzoekster evenwel, zoals reeds in de punten 27 tot en met 33 supra werd opgemerkt, voor het BHIM op geen enkel ogenblik expliciet betoogd dat het oudere merk in het bijzonder voor andere waren of diensten dan die van klasse 35 wordt beschermd. Integendeel, zij heeft herhaaldelijk aanwijzingen gegeven dat dit merk uitsluitend klasse 35 betrof.

43 In dergelijke omstandigheden was het zowel voor de oppositieafdeling als voor de kamer van beroep onmogelijk, te onderkennen dat het oudere merk moest worden geacht ook de door de „basismerken" aangeduide waren en diensten van de klassen 16, 29, 30, 31, 32, 33 en 42 aan te duiden. Derhalve was het BHIM in casu niet verplicht om inlichtingen in te winnen over het Spaanse recht of opzoekingen ter zake te verrichten.

44 Ten slotte dient verzoeksters argument te worden afgewezen dat het BHIM in feite zelfs niet hoefde inlichtingen in te winnen of opzoekingen te verrichten met betrekking tot het Spaanse recht, aangezien het in een beslissing van de tweede kamer van beroep van 17 juli 2006 in zaak R 343/2006-2, waarbij verzoekster eveneens betrokken was, „het bestaan, de strekking en de gevolgen [...] van ‚merkslogans' [had erkend]", en dat de oppositieafdeling deze beslissing in aanmerking had genomen in haar beslissing van 3 september 2010 in de onderhavige zaak.

45 In de eerste plaats dient immers te worden vastgesteld dat de eerste door verzoekster aangehaalde passage uit de beslissing van 17 juli 2006 in het deel „argumenten van de aanvrager" staat, en dat de tweede kamer van beroep dus louter de door verzoekster aangevoerde argumenten heeft uiteengezet. Op dit punt dient te worden beklemtoond dat verzoekster zich met het oog op de betwisting van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing in de onderhavige zaak niet kan beroepen op argumenten en feiten die zij niet voor het BHIM in het kader van de onderhavige procedure inter partes, maar in het kader van een procedure ex parte betreffende een andere merkaanvraag heeft aangevoerd.

46 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep in de tweede door verzoekster aangehaalde passage duidelijk verklaard dat de specifieke praktijk van het OEPM met betrekking tot „merkslogans", die door verzoekster in het kader van een argument inzake het bestaan van oudere nationale inschrijvingen werd aangevoerd, „op het eerste gezicht niet relevant [leek]". In de door verzoekster aangehaalde beslissing heeft het BHIM dus verzoeksters argument inzake de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht met betrekking tot „merkslogans" zelfs niet ten gronde onderzocht. A fortiori kan het BHIM niet worden geacht het bestaan, de strekking en de gevolgen van die bijzondere kenmerken te hebben erkend.

47 In de derde plaats kan, anders dan verzoekster betoogt, geenszins worden gesteld dat „het BHIM in de oppositieprocedure [in de onderhavige zaak] op de hoogte was van en zelf heeft verwezen naar" die bijzondere kenmerken van het Spaanse recht. Zoals blijkt uit de inleidende opmerkingen van de oppositieafdeling in haar beslissing van 3 september 2010 in de onderhavige zaak heeft zij immers enkel rekening gehouden met het dispositief van de beslissing van de tweede kamer van beroep van 17 juli 2006 in zaak R 343/2006-2, waarbij het door verzoekster ingestelde beroep werd verworpen en de inschrijving van een van de oudere merken die verzoekster aanvankelijk had aangevoerd ter staving van haar oppositie in de onderhavige zaak, definitief werd geweigerd.

48 Uit het voorgaande volgt dat het BHIM noch op grond van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten noch op basis van de hem door verzoekster gegeven aanwijzingen kon weten dat de door het oudere merk verleende bescherming moest worden geacht ook te gelden voor de door verzoeksters „basismerken" aangeduide waren van de klassen 29, 30, 31, 32, 33 en 42. Evenmin was het BHIM in de omstandigheden van het onderhavige geval verplicht, ambtshalve rekening te houden met de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht met betrekking tot „merkslogans" of ambtshalve opzoekingen over die bijzondere kenmerken te verrichten.

49 Bijgevolg dienen alle bewijzen en argumenten van verzoekster met betrekking tot het Spaanse recht overeenkomstig de in punt 25 supra aangehaalde rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard.

50 In het kader van de onderhavige zaak beperkt de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten zich dus tot de diensten van klasse 35, zoals deze in de in punt 8 supra weergegeven beschrijving werden vermeld.

Uitlegging van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten

51 De kamer van beroep was primair van oordeel dat de aanduiding „een reclamezin” als beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten met geen enkele van de in de classificatie van Nice opgesomde waren en diensten overeenstemde, noch een waar noch een dienst in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 was en niet kon worden uitgelegd als „reclamediensten”, omdat anders het toepassingsgebied van de door het oudere merk aangeduide diensten op ongeoorloofde wijze zou worden verruimd.

52 Nadat het Gerecht verzoekster in het kader van schriftelijke vragen en ter terechtzitting had verzocht om een standpunt over die beoordeling in te nemen, heeft verzoekster ter terechtzitting verklaard dat zij zich principieel niet ertegen verzette dat de bewoordingen „een reclamezin” aldus werden uitgelegd dat zij in feite betrekking hadden op reclamediensten, zoals de oppositieafdeling had gedaan, maar zij betwistte met klem dat de bescherming door het oudere merk beperkt is tot die diensten, met uitsluiting van de door de „basismerken” aangeduide waren. Verder is zij van mening dat de door het oudere merk aangeduide diensten van klasse 35 soortgelijk zijn aan de door het aangevraagde merk aangeduide waren, daaraan complementair zijn of daarmee nauw verbonden zijn. Zij beroept zich daarvoor op twee arresten waarin het Gerecht heeft erkend dat diensten van onder meer klasse 35 enerzijds en waren van de klassen 5, 14, 18 en 25 anderzijds soortgelijk zijn.

53 In dit verband volstaat de vaststelling dat dit betoog van verzoekster geenszins betrekking heeft op de beoordeling door de kamer van beroep zoals die in punt 51 supra is weergegeven, en dat het a fortiori daaraan geen afbreuk kan doen.

54 Zoals hierboven is vastgesteld, worden de omstandigheden van het onderhavige geval enerzijds gekenmerkt door het feit dat noch uit de formulering van de beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten noch uit verzoeksters aanwijzingen en beweringen tijdens de procedure voor het BHIM bleek dat de omvang van de door dat merk verleende bescherming verder reikte dan die strikte formulering. Anderzijds kan het Gerecht de bijzondere kenmerken van het Spaanse recht, die volgens verzoekster de betekenis van die beschrijving van de diensten op zinvolle wijze kunnen verduidelijken, om procedurele redenen niet in aanmerking nemen. In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, dat op basis van de in punt 8 supra weergegeven beschrijving van de door het oudere merk aangeduide diensten geen vergelijking van die diensten met de door het aangevraagde merk aangeduide waren mogelijk is.

55 Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de oppositie op die grond moest worden afgewezen.

56 Bijgevolg dient het enige middel van verzoekster te worden afgewezen, en moet het beroep dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

57 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.

58 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

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

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 maart 2013.

ondertekeningen