Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (fjärde avdelningen)

den 20 mars 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CLUB GOURMET — Det äldre nationella figurmärket CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Relativt registreringshinder — Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Argument och bevisning som anförs för första gången inför tribunalen”

I mål T-571/11,

El Corte Inglés, SA, Madrid (Spanien), företrätt av advokaterna E. Seijo Veiguela och J.L. Rivas Zurdo,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av Ó. Mondéjar Ortuño, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid den andra parten i förfarandet inför överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån var

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, London (Förenade kungariket),

angående en talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 28 juli 2011 (ärende R 1946/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan El Corte Inglés, SA och Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

meddelar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

sammansatt av ordföranden I. Pelikánová (referent) samt domarna K. Jürimäe och M. van der Woude,

justitiesekreterare: handläggaren C. Heeren,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 7 november 2011,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till tribunalens kansli den 8 mars 2012,

med beaktande av tribunalens skriftliga frågor till parterna och parternas svar på dessa frågor, vilka inkom till tribunalens kansli den 5 och den 14 november 2012,

* Rättegångsspråk: spanska.

efter förhandlingen den 11 december 2012,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd ingav den 24 maj 2004 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet CLUB GOURMET.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas, efter den begränsning som gjorts under förfarandet vid harmoniseringsbyrån, av klasserna 16, 21 29, 30, 32 och 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för var och en av dessa klasser:

— Klass 16: ”Pappersvaror, pappersunderlägg, bordsdukar, bordstabletter och bordsservetter av papper, presentpåsar i papper”,

— klass 21: ”Ös别evar, icke-elektriska blandare, flasköppnare, borstar för matlagning, lergods för hushållsändamål, kaffekvarnar, kaffebryggare, prydnadspåsar för konfekt, formar för matlagning, stekspett, kokredskap, korkskruvar, pressning av livsmedel, trattar, rivjärn, halster, ishinkar, formar för iskuber, köksbehållare, köksmixrar, köksredskap, kvarnar för hushållsbruk, blandningsmaskiner, blandningsskedar, nudelmaskiner, munstycken, peppar och saltkvarnar, pipetter, tillbringare, krukor, brödkavlar, bordsserviser, spatlar, sprinklers, tekulor, teburkar, tekulor, teserviser, brickor, termosflaskor, och vinprovningspipetter; livsmedelsbehållare, glasvaror, porslin och lergods”,

— klass 29: ”Konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, kött, fisk, fjäderfä och vilt, charkuterivaror, ost, soppor, yoghurt, olivolja, patéer”,

— klass 30: ”Kaffe, pasta, te, kakao, mjöl, socker, bröd, konditorivaror, godsaker, bakelser, glass och sorbet, smörgåsar, honung, sirap, senap, vinäger, såser, kryddade smaktillsatser i form av såser och kryddor, fruktkompotter”,

— klass 32: ”Öl, mineral- och kolsyrat vatten och andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker”,

— klass 33: ”Alkoholhaltiga drycker (ej öl); viner; likörer”.

4 Ansökan om gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 17/2005 av den 25 april 2005.

5 Sökanden, El Corte Inglés, SA, framställde den 22 juli 2005, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för samtliga varor i punkt 3 ovan.

6 Invändningen grundade sig ursprungligen på följande fyra äldre varumärken:

— Det spanska figurmärket nr 1817328, registrerat för tjänster i klass 35.

— Ansökan om registrering som spanskt varumärke av ordmärket nr 2229135, för varor i klass 16.

— Ansökan om registrering som spanskt varumärke av ordmärket nr 2589335, för varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 34.

— Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket nr 3789054, för varor och tjänster i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 35.

7 Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket nr 3789054 avslogs av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 17 juli 2006 (ärende R-343/2006-2). Beslutet har vunnit laga kraft. Dessutom uppgav sökanden i skrivelser av den 24 november 2009 och den 11 augusti 2010, under förfarandet vid invändningsenheten, att sökanden avstod från att grunda sin invändning på ansökningarna om registrering som spanska varumärken av ordmärkena nr 2229135 och nr 2589335.

8 Invändningen grundar sig följaktligen nu enbart på det äldre spanska figurmärke som återges nedan (nedan kallat det äldre varumärket). Det är registrerat under nummer 1817328 för tjänster i klass 35 och motsvarar följande beskrivning: ”En reklamfras. Den kommer att användas i fråga om sådana varor som omfattas av varumärkena nr 1013156 (klass 29), nr 1013157 (klass 30), nr 1815538 (klass 31), nr 1815539 (klass 32), nr 1013158 (klass 33), nr 1815547 (klass 42) ’El Corte Inglés’ (figurmärke)”:



9 Till stöd för invändningen hänvisade sökanden till sådana registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).

10 Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 3 september 2010.

11 Den 6 oktober 2010 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut hos harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

12 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 28 juli 2011 (nedan kallat det angripna beslutet). Den fann i första hand att beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket – ”en reklamfras” – inte möjliggjorde någon jämförelse med de varor som omfattas av det sökta varumärket, eftersom den inte avser vare sig en vara eller en tjänst. I andra hand – även om det antas att det äldre varumärket omfattar ”reklamtjänster” i klass 35 – skiljer sig de varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena från varandra. De varor som omfattas av det sökta varumärket är nämligen riktade mot genomsnittskonsumenten, medan de reklamtjänster som det äldre varumärket påstås omfatta riktar sig väsentligen mot andra företag. Slutligen fann överklagandenämnden att de motstående varumärkena vid en helhetsbedömning skiljer sig åt visuellt, saknar fonetisk likhet och har en svag begreppsmässig likhet.

Parternas yrkanden

13 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

15 Sökanden har åberopat en enda grund, som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

16 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 kan det sökta varumärket, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte registreras, om det – på grund av att det är identiskt md eller liknar det äldre varumärket, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Enligt artikel 8.2 a i förordning nr 207/2009 avses vidare med äldre varumärken sådana varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

17 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Enligt samma rättspraxis ska det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling, utifrån den uppfattning som omsättningskretsen har av de aktuella kännetecknen samt av de aktuella varorna eller tjänsterna, göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).

18 Tribunalen ska inledningsvis pröva frågan om vilka varor som omfattas av det äldre varumärket, eftersom sökanden har ifrågasatt överklagandenämndens bedömning.

19 Överklagandenämnden fann, i punkt 17 i det angripna beslutet, att det av beskrivningen av de varor och/eller tjänster för vilka det äldre varumärket var registrerat inte klart framgår vilken typ av tjänster som omfattas av det äldre varumärket och att den inte motsvarar någon av de varor eller tjänster som räknas upp i Niceklassificeringen. Dessutom fann nämnden att ”en reklamfras” varken är en vara eller en tjänst i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Denna beskrivning tillåter följaktligen inte någon jämförelse mellan de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena, vilket innebär att invändningen ska ogillas. Det var först i andra hand som överklagandenämnden sedan prövade överklagandet på grundval av invändningsenhetens tolkning att uttrycket ”en reklamfras” ska jämställas med ”reklamtjänster” i klass 35.

20 Sökanden har i detta avseende gjort gällande i huvudsak att ett ”sloganvarumärke” som det äldre varumärket, enligt den praxis som följdes av den spanska patent- och varumärkesbyrån (OEPM) till och med år 1997, är skyddat inte enbart för tjänster i klass 35 utan även för alla de varor och tjänster som omfattas av ett eller flera ”basvarumärken”. I det nu aktuella fallet är således det äldre varumärket, vilket registrerades den 5 januari 1996 efter ansökan den 26 april 1994, även skyddat för de varor och tjänster i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som omfattas av de varumärken som anges i beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket. Följaktligen ska även dessa varor och tjänster, och inte bara de som ingår i klass 35, beaktas vid en jämförelse med de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket.

21 Harmoniseringsbyrån har i detta avseende i huvudsak gjort gällande att det inte är möjligt att utöka skyddet för det äldre varumärket till varor i andra klasser eller till varor och tjänster som skyddas av andra rättigheter som inte har åberopats som stöd för invändningen.

22 Tribunalen ska under dessa omständigheter fastställa räckvidden av beskrivningen av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat. Härvid ska för det första lydelsen av beskrivningen av de berörda varorna eller tjänsterna såsom den återgetts ovan i punkt 8 beaktas. För det andra ska tribunalen bedöma de ytterligare uppgifter som sökanden inkom med till harmoniseringsbyrån. För det tredje ska det prövas huruvida harmoniseringsbyrån var skyldig att pröva vissa omständigheter på eget initiativ och, i så fall, omfattningen av denna skyldighet.

Lydelsen av beskrivningen av de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket

23 Tribunalen erinrar för det första om att förteckningen över de varor eller tjänster som omfattas av det äldre varumärket har följande lydelse: ”[Klass] 35: En reklamfras. Den kommer att användas i fråga om sådana varor som skyddas av varumärkena nr 1013156 (klass 29), nr 1013157 (klass 30), nr 1815538 (klass 31), nr 1815539 (klass 32), nr 1013158 (klass 33), nr 1815547 (klass 42) ’El Corte Inglés’ (figurmärke)”.

24 I denna förteckning anges en enda tjänst, i klass 35, nämligen ”en reklamfras”, beträffande vilken den tänkta användningen sedan beskrivs. Däremot framgår det inte av den lydelse som återgetts i föregående punkt att det äldre varumärket är avsett att omfatta även de varor som avses med de varumärken som angetts utgöra tillämpningsområdet för den berörda tjänsten. I motsats till vad sökanden har hävdat vid förhandlingen är det vidare inte möjligt att av förteckningens lydelse utröna vilka varor som omfattas av de där angivna varumärkena. Varorna identifieras nämligen inte konkret, utan bara genom hänvisning till de varumärken och klasser som de omfattas av. Eftersom klasserna i Niceklassificeringen ofta innehåller ett stort antal varor av mycket skilda slag räcker sådana uppgifter emellertid inte för att identifiera vilka varor som avses konkret (se, för ett liknande resonemang och analogt, domstolens dom av den 19 juni 2012 i mål C-307/10, The Chartered Institute of Patent Attorneys, punkterna 49, 56, 61 och 62).

De uppgifter som sökanden tillhandahöll vid harmoniseringsbyrån

25 För det andra syftar talan vid tribunalen enligt fast rättspraxis till att pröva lagenligheten av de beslut som överklagandenämnderna vid harmoniseringsbyrån har meddelat, i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. Det följer av denna bestämmelse att de omständigheter som parterna inte åberopat vid harmoniseringsbyråns enheter, inte heller får åberopas i samband med att talan väcks vid tribunalen. Av nämnda bestämmelse följer även att tribunalen inte får pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av sådan bevisning som för första gången förebringats vid tribunalen. Lagenligheten hos ett beslut från en av harmoniseringsbyråns överklagandenämnder ska nämligen bedömas i förhållande till den information som nämnden kunde förfoga över när den fattade sitt beslut (domstolens dom av den 18 juli 2006 i mål C-214/05 P, Rossi

mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-7057, punkterna 50–52, och av den 18 december 2008 i mål C-16/06 P, Les Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I-10053, punkterna 136–138).

26 Det är emellertid för första gången som sökanden nu inför tribunalen åberopar OEPM:s särskilda praxis beträffande ”sloganvarumärken” till och med 1997 samt de spanska domstolarnas praxis beträffande omfattningen av skyddet för registreringar gjorda före nämnda tidpunkt. Det framgår nämligen av de skrivelser som sökanden inkom med till harmoniseringsbyrån att sökanden inte vid något tillfälle, vare sig vid invändningsenheten eller vid överklagandenämnden, uttryckligen gjorde gällande att skyddet för det äldre varumärket sträcker sig längre än till de tjänster som ingår i klass 35.

27 För det första kryssade sökanden, i invändningsblanketten som inkom till harmoniseringsbyrån den 22 juli 2005, för den ruta där det står att invändningen grundar sig på ”alla varor/tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat”. Av blanketten framgår dock inte vilka varor eller tjänster det är fråga om, inte ens vilka klasser de ingår i.

28 För det andra åberopade sökanden, i den bilaga till nämnda blankett där skälen för invändningen anges, de fyra äldre rättigheter som angetts ovan i punkt 6, däribland det äldre varumärket. För var och en av rättigheterna angav sökanden i vilka klasser de varor eller tjänster som omfattas av rättigheterna ingår. Beträffande det äldre varumärket angav sökanden dock enbart klass 35, inte klasserna 29–33 och 42, till vilka varumärkesskyddet enligt sökanden sträcker sig.

29 För det tredje informerade harmoniseringsbyrån sökanden, genom skrivelse av den 27 oktober 2005, om att invändningen inte innehöll någon uppgift om vilka varor och tjänster som den grundade sig på och att den enda befintliga uppgiften – enligt vilken invändningen grundade sig på alla varor och tjänster för vilka det äldre varumärket var registrerat – inte var tillräcklig i detta hänseende. I sökandens svar av den 28 oktober 2005 tillhandahöll sökanden emellertid bara, beträffande det äldre varumärket, utdrag på spanska och engelska ur en databas innehållande uppgifter om de pågående ärendena vid OEPM (databasen Sitadex), där det under rubriken ”klass” bara stod ”35”.

30 För det fjärde påpekade den andra parten i förfarandet vid harmoniseringsbyrån, i sitt yttrande av den 10 juli 2008 angående invändningen, dels att det äldre varumärket var registrerat för tjänster i klass 35, beskrivna som en reklamfras att användas med avseende på flera varumärken, dels att dessa tjänster inte alls liknade och inte hade något samband med de varor som omfattas av det sökta varumärket. Den andra parten tillade att sökanden inte hade grundat sin invändning på någon registrering för klasserna 29, 30, 32 och 33. I sitt yttrande av den 15 december 2008 inför invändningsenheten, som lämnades in som svar på den andra partens yttrande, uppgav sökanden enbart att de äldre rättigheterna omfattade varor och tjänster i klasserna 16, 29–35 och 42. Eftersom sökanden vid denna tidpunkt fortfarande grundade sin invändning på, förutom det äldre varumärket, två ansökningar om registrering av spanska varumärken (se ovan punkterna 6 och 7), innebar denna upplysning inte att det blev möjligt för invändningsenheten att förstå att det äldre varumärket var avsett att omfatta varor från andra klasser än klass 35.

31 För det femte påpekade invändningsenheten i beslutet av den 3 september 2010, vad avser frågan om vilka tjänster som omfattades av det äldre varumärket, att dessa ”angetts, i huvudsak, som en reklamfras i klass 35” och att invändningsenheten fann att denna ”snarast ovanliga och föga tydliga förteckning” avsåg reklamtjänster för varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42. Den tillade att ”eftersom [förteckningen över tjänster] bara finns under rubriken till klass 35, tolkar invändningsenheten förteckningen så, att den bara omfattar tjänster i klass 35, och inte varor/tjänster i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42”.

32 Trots att invändningsenheten således uttryckligen fann att varor i nämnda klasser som omfattades av det äldre varumärket inte skulle beaktas, fann sökanden det emellertid ändå inte ändamålsenligt att i sina skäl för överklagandet till överklagandenämnden klart göra gällande att den ansåg att det äldre varumärket var skyddat även för dessa varor. Tvärtom uppgav sökanden först, i avsnittet ”Faktiska omständigheter och förfarande” i överklagandet, att invändningen grundade sig på ”registreringen av [det äldre varumärket], för klass 35”. Sedan uppgav sökanden, i avsnitten om jämförelsen mellan varorna, att ”det äldre varumärket omfattar tjänster i klass 35 ’reklamtjänster med avseende på varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42’”, för att slutligen grunda sig enbart på argumentet att ”reklamtjänsterna” i klass 35 kompletterade de varor som omfattades av det sökta varumärket och hade ett samband med vissa av dessa varor. Härvid ska det betonas att det äldre varumärket enligt beskrivningen avsåg ”en reklamfras” och inte ”reklamtjänster” och att sökandens påståenden inför överklagandenämnden således inte vinner stöd av de faktiska omständigheterna. Om sökanden avsåg att stödja sig på att skyddet för det äldre varumärket även omfattade varor och tjänster i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42, hade det dessutom räckt att göra gällande att de aktuella varorna och tjänsterna liknar varandra eller är identiska, åtminstone delvis, i stället för att påstå att det finns ett kompletterande samband mellan tjänsterna i klass 35 och varorna i beskrivningen till det äldre varumärket, ingående i klasserna 16, 21, 29, 30, 32 och 33.

33 Härav följer, i motsats till vad sökanden har gjort gällande vid förhandlingen, att de uppgifter som sökanden lämnade in under det administrativa förfarandet inte innehöll någon uttrycklig information om att det äldre varumärkets skydd egentligen var avsett att omfatta mer än bara tjänster i klass 35. Tvärtom innehöll uppgifterna flera indikationer, uttryckliga och underförstådda, på att det äldre varumärket var avsett att omfatta enbart tjänster i klass 35 – detta utan att i detta skede föregripa tribunalens prövning av frågan om hur uppgiften ”en reklamfras” skulle förstås.

Harmoniseringsbyråns skyldighet att på eget initiativ beakta spansk rätt

34 Det ska emellertid prövas huruvida, såsom sökanden har gjort gällande vid förhandlingen, harmoniseringsbyrån var skyldig att på eget initiativ beakta att det följer av spansk rätt att det äldre varumärkets skydd även omfattar varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som täcks av de varumärken som nämns i beskrivningen av tjänsterna.

35 Härvid ska det påpekas att för unionsinstitutionerna gäller i princip att fastställande och tolkning av nationell rätt utgör en del av, i den mån dessa åtgärder är nödvändiga för institutionernas verksamhet, fastställandet av de faktiska omständigheterna och inte av rättstillämpningen. Rättstillämpningen avser nämligen enbart tillämpning av unionsrätten. Även om det är riktigt att artikel 65.2 i förordning nr 207/2009, till vilken sökanden har hänvisat, ska förstås så att de rättsregler vilkas åsidosättande kan föranleda en talan vid tribunalen kan härröra såväl från nationell rätt som från gemenskapsrätten, är det bara den sistnämnda som utgör en rättsfråga på vilken principen *jura novit curia* är tillämplig. Den nationella rätten avser däremot bevisbördan och bevisningen med avseende på de faktiska omständigheterna, och dess innehåll ska i förekommande fall således styrkas med bevis (förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott i mål C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyrån, i vilket dom meddelades den 5 juli 2011, REU 2011, s. I-5853, punkterna 55, 56, 75 och 77; se, analogt, domen i det ovannämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, punkterna 47–50).

36 Vad gäller särskilt omfattningen av det skydd som ett nationellt äldre varumärke ger, kan en sådan tolkning för övrigt även grundas på lydelsen i regel 19.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), i ändrad lydelse. I denna regel föreskrivs följande: ”Inom den tid som [harmoniseringsbyrån fastställt] skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet.” Regel 20.1 i samma förordning har följande lydelse: ”Om den invändande parten inte innan [tiden] löper ut har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet … skall

invändningen avslås som ogrundad.” Enligt dessa bestämmelser ankommer det således på den invändande parten att styrka omfattningen av skyddet för den åberopade äldre rättigheten och det är inte harmoniseringsbyrån som ska göra efterforskningar i detta avseende.

37 Sökandens påstående att nationell rätt utgör en del av tillämplig unionsrätt när tribunalen ska pröva lagenligheten av harmoniseringsbyråns beslut kan följaktligen inte godtas. Även om tribunalen inom ramen för denna prövning även kan slå ned på eventuella felaktiga bedömningar av faktiska omständigheter från harmoniseringsbyråns sida måste de berörda faktiska omständigheterna, för att harmoniseringsbyrån ska kunna beakta dem, ha lagts fram och, i förekommande fall, styrkts av den part som åberopar dem.

38 Härav följer att det i ett förfarande vid unionsinstitutionerna i princip är den part som har åberopat nationell rätt som ska styrka att den nationella rätten stöder partens yrkanden.

39 Det är visserligen riktigt att tribunalen har nyanserat denna princip genom att slå fast att harmoniseringsbyrån på eget initiativ och på det sätt som förefaller lämpligt ska inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa ett hinder för den berörda registreringen är uppfyllda och särskilt för bedömningen av om de åberopade faktiska omständigheterna föreligger och av den förebringade bevisningens bevisvärde (se tribunalens dom av den 20 april 2005 i mål T-318/03, Atomic Austria mot harmoniseringsbyrån - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), REG 2005, s. II-1319, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

40 Detta ledde till att tribunalen fann att harmoniseringsbyrån var skyldig att i sin bedömning av den förebringade bevisningen beakta nationell rätt och praxis i en situation där den invändande parten hade inkommit med registerutdrag till styrkande av att de nationella varumärkena var registrerade men inte kunde styrka att de hade förnyats, eftersom den berörda nationella varumärkesbyrån av princip inte upprättade officiella handlingar till styrkande av sådan förnyelse (domen i det ovannämnda målet ATOMIC BLITZ, punkterna 43–47).

41 I enlighet med det avsnitt som citerats ovan i punkt 39 har emellertid harmoniseringsbyråns skyldighet att på eget initiativ inhämta upplysningar om nationell rätt begränsats till att gälla under villkor att ”sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa ett hinder för den berörda registreringen är uppfyllda och särskilt för bedömningen av om de åberopade faktiska omständigheterna föreligger och av den förebringade bevisningens bevisvärde”. Det är alltså bara om harmoniseringsbyrån redan förfogar över vissa uppgifter om den nationella rätten, antingen i form av påståenden om dess innehåll eller i form av omständigheter som har anförts under förfarandets gång och påstått ha bevisvärde, som den i förekommande fall är skyldig att på eget initiativ inhämta upplysningar om nationell rätt.

42 Såsom det har påpekats ovan i punkterna 27–33 gjorde sökanden emellertid inte vid något tillfälle inför harmoniseringsbyrån uttryckligen gällande att det äldre varumärket är skyddat för andra varor eller tjänster än de som ingår i klass 35. Tvärtom kom sökanden själv vid upprepade tillfällen med påståenden som tydde på att det äldre varumärket enbart avsåg klass 35.

43 Under sådana omständigheter var det omöjligt såväl för invändningsenheten som för överklagandenämnden att förstå att det äldre varumärket var avsett att omfatta även de varor och tjänster i klasserna 16, 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som omfattades av ”basvarumärkena”. Harmoniseringsbyrån var i det aktuella fallet således inte skyldig att inhämta upplysningar om spansk rätt eller att göra efterforskningar i detta avseende.

44 Slutligen underkänner tribunalen sökandens argument beträffande att harmoniseringsbyrån i själva verket inte ens behövde inhämta upplysningar eller göra efterforskningar angående spansk rätt, eftersom harmoniseringsbyrån enligt sökanden, i ett beslut som andra överklagandenämnden

meddelade den 17 juli 2006 i ärende R 434/2006-2 i vilket sökanden också var part, ”godt[og] förekomsten, innehållet och verkningarna … av ’sloganvarumärken’” och att invändningsenheten beaktade detta beslut i sitt beslut av den 3 september 2010 i det nu aktuella ärendet.

45 Det första avsnitt i beslutet av den 17 juli 2006 som sökanden har hänvisat till återfinns under rubriken ”Klagandens argument”. Andra överklagandenämnden har där således enbart återgett sökandens argument. Det ska härvid betonas att sökanden inte får åberopa, i syfte att ifrågasätta det nu aktuella angripna beslutets lagenlighet, argument och faktiska omständigheter som sökanden åberopade vid harmoniseringsbyrån inom ramen för ett förfarande *ex parte* angående en annan varumärkesansökan och inte inom ramen för det förevarande förfarandet mellan parterna.

46 I det andra avsnitt som sökanden har hänvisat till uppgav överklagandenämnden vidare klart att OEPM:s särskilda praxis angående ”sloganvarumärken”, som sökanden hade hänvisat till inom ramen för ett argument grundat på förekomsten av äldre nationella registreringar, ”vid första påseendet inte föref[öll] relevant”. I det beslut som sökanden har hänvisat till prövade harmoniseringsbyrån således inte ens i sak det argument som sökanden hade grundat på de speciella reglerna i spansk rätt angående ”sloganvarumärken”. Med hänsyn till detta kan harmoniseringsbyrån i än mindre mån anses ha godtagit förekomsten, innehållet och verkan av dessa speciella regler.

47 I motsats till vad sökanden har anfört kan det slutligen inte anses att de speciella reglerna i den spanska rätten är ”kända av harmoniseringsbyrån”och att harmoniseringsbyrån” själv hänvisade till dem i invändningsförfarandet [i det aktuella ärendet]”. Såsom framgår av invändningsenhetens inledande anmärkningar i beslutet av den 3 september 2010 i det aktuella ärendet beaktade den enbart avgörandedelen i det beslut som andra överklagandenämnden meddelade den 17 juli 2006 i ärende R 343/2006-2, i vilken nämnden, genom att avslå sökandens överklagande, slutligt avslog sökandens ansökan om registrering av ett av de äldre varumärken som sökanden inledningsvis hade anfört till stöd för invändningen i det nu aktuella ärendet.

48 Det framgår av det ovan anförda att harmoniseringsbyrån inte kunde veta, vare sig genom att läsa beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket eller på grundval av de uppgifter som sökanden tillhandahöll, att skyddet för det äldre varumärket var avsett att sträcka sig till de varor i klasserna 29, 30, 31, 32, 33 och 42 som omfattas av sökandens ”basvarumärken”. Inte heller var harmoniseringsbyrån under omständigheterna i det aktuella fallet skyldig att, på eget initiativ, beakta de speciella reglerna i spansk rätt om ”sloganvarumärken” eller göra efterforskningar angående dessa.

49 Härav följer att sökandens samtliga bevis och argument angående spansk rätt ska avvisas i enlighet med den rättspraxis till vilken det hänvisats ovan i punkt 25.

50 Vid prövningen av detta mål ska beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket följaktligen anses begränsad till tjänster i klass 35, såsom de angetts i den beskrivning som återgetts ovan i punkt 8.

Tolkningen av beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket

51 Överklagandenämnden fann, i första hand, att angivelsen ”en reklamfras”, såsom beskrivning av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket, inte motsvarade någon av de varor och tjänster som återfinns i Niceklassificeringen, inte utgjorde vare sig en vara eller en tjänst i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, och inte kunde tolkas så att den avser ”reklamtjänster”, eftersom det skulle innebära en otillåten utvidgning av omfattningen av de tjänster som täcks av det äldre varumärket.

52 Tribunalen har inom ramen för skriftliga frågor och frågor under förhandlingen anmodat sökanden att ta ställning till denna bedömning. Vid förhandlingen har sökanden uppgett att företaget i princip inte motsatte sig att orden ”en reklamfras” tolkades, såsom invändningsenheten gjorde, så att det egentligen avser reklamtjänster, men betonade att det bestred att skyddet för det äldre varumärket begränsades till dessa tjänster så att varor som omfattades av ”basvarumärkena” uteslöts från skyddet. Sökanden anser dessutom att de tjänster i klass 35 som omfattas av det äldre varumärket liknar, kompletterar eller har ett nära samband med de varor som omfattas av det sökta varumärket. Sökanden har i detta avseende hänvisat till två domar i vilka tribunalen enligt sökanden har funnit en likhet mellan tjänster i klass 35 och varor i klasserna 5, 14, 18 och 25.

53 Det är härvid tillräckligt att konstatera att dessa argument inte på något sätt rör överklagandenämndens bedömning enligt punkt 51 ovan och att argumenten sålunda än mindre kan ha någon betydelse för denna.

54 Såsom konstaterats ovan kännetecknas omständigheterna i det aktuella fallet av två saker: För det första innebär varken lydelsen av beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket eller de uppgifter och påståenden som sökanden anförde under förfarandet vid harmoniseringsbyrån att skyddet för det äldre varumärket går längre än vad som följer av den ordagranna lydelsen. För det andra kan tribunalen inte, av processrättsliga skäl, beakta de speciella regler i spansk rätt som enligt sökanden gör det möjligt att precisera innebörden av beskrivningen av tjänsterna. Tribunalen konstaterar därför, i likhet med överklagandenämnden, att beskrivningen av de tjänster som omfattas av det äldre varumärket, såsom den återgetts ovan i punkt 8, inte gör det möjligt att jämföra dessa tjänster med de varor som omfattas av det sökta varumärket.

55 Överklagandenämnden gjorde därför inte fel när den fann att invändningen skulle ogillas av detta skäl.

56 Med hänsyn till det ovan anförda kan talan inte vinna bifall såvitt avser sökandens enda grund, och talan ska således ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

57 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

58 Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (fjärde avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) El Corte Inglés, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 mars 2013.

Underskrifter