



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

28 oktober 2015 \*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Maccka — Niet-ingeschreven ouder nationaal beeldmerk Maccka — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Toepassing van het nationale recht door het BHIM”

In zaak T-96/13,

**Rot Front OAO**, gevestigd te Moskou (Rusland), aanvankelijk vertegenwoordigd door B. Térauda, vervolgens door O. Spuhler en M. Geitz, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door D. Walicka als gemachtigde,

verweerder,

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

**Rakhat AO**, gevestigd te Almaty (Kazachstan),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 28 november 2012 (zaak R 893/2012-2) inzake een oppositieprocedure tussen Rot Front OAO en Rakhat AO,

wijst

HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, I. Pelikánová en E. Buttigieg (rapporteur), rechters,

griffier: I. Dragan, administrateur,

gezien het op 22 februari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 31 mei 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 2 augustus 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

\* Procestaal: Engels.

na de terechtzitting op 20 maart 2015,  
het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 26 november 2010 heeft Rakhat AO bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:

Macka

- 3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 29 en 30 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
  - klasse 29: „Snacks met fruit, jams, confituren, gekristalliseerde vruchten, voedingsgeleien, vruchtenpulp, fruitgeleien, schijfjes fruit, met name gedroogd of gekristalliseerd, vruchten geconserveerd of gekristalliseerd, vruchten geconserveerd in alcohol, gebrande amandel, gebrande hazelnoten, amandelkoekjes, stukjes kokosnoot”;
  - klasse 30: „Snoepgoed, suikergoed, ook als decoratie voor kerstbomen, pralines, consumptie-ijs, sorbets, gebrande en gepofte mais [pop-corn], puddingen, chocoladesnoepjes, ook gevuld met drank, inzonderheid sterke drank, suikergoed in de vorm van de pastillen, marsepein, snoepgoed met amandelen, snoepgoed in de vorm van fruitgeleien, snoepgoed met glazuursuiker, snoepgoed met noten, bonbons, karamel (bonbons), chocolade, toppings, chocolade in staven, repen of bolletjes, inzonderheid zacht smeltende chocolade, gevulde chocoladesnoepjes of pralines met noten of ander fruit, likeur of siroop; toffees, dragees, kauwgom voor niet-medisch gebruik; gejelatineerde kauwgom; witte drop (heemst); sap van zoethout; zoethout; banketbakkersspijs (fruitpittenpasta); nougat”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2011/019 van 28 januari 2011.
- 5 Op 14 april 2011 heeft verzoekster, Rot Front OAO, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 3 hierboven bedoelde waren.

- 6 De oppositie was gebaseerd op het hierna weergegeven niet-ingeschreven beeldmerk, dat in Griekenland en in Duitsland in het economisch verkeer wordt gebruikt voor suikergoed:



- 7 Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
- 8 Bij beslissing van 12 april 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat zij volgens het Duitse recht, op grond waarvan het niet-ingeschreven oudere merk werd beschermd, het recht had verkregen om het gebruik van het aangevraagde merk te verbieden. Inzonderheid kon uit de betrekkelijk geringe verkoophoeveelheden van de betrokken waren, gelet op de omvang van de markt van suikergoed in Duitsland, niet worden afgeleid dat het oudere merk voldoende bekendheid („Verkehrsgeltung”) had verworven in de zin van § 4, lid 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet betreffende de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”) bij het relevante publiek, te weten de volledige Duitse bevolking.
- 9 Op 7 mei 2012 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.
- 10 Bij beslissing van 28 november 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd. Om te beginnen heeft zij geoordeeld dat aangezien verzoekster geen bewijzen had aangedragen van gebruik van meer dan alleen plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 voor haar niet-ingeschreven oudere merk in Griekenland, de oppositie niet-ontvankelijk – of in elk geval ongegrond – was voor zover het oudere recht ter onderbouwing daarvan was aangevoerd. Vervolgens heeft de kamer van beroep aangegeven dat verzoekster tegen de inschrijving van het aangevraagde merk slechts succesvol oppositie kon instellen indien zij het bewijs leverde dat zij reeds vóór de inschrijving ervan het recht had verworven om het gebruik van dat merk te verbieden op grond van het recht van Duitsland, waar het niet-ingeschreven oudere merk eveneens was gebruikt. Zij moest dienaangaande aantonen dat dit merk door een aanzienlijk deel van het relevante publiek werd herkend als een merk van verzoekster, in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz. Net als de oppositieafdeling heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, gelet op de betrokken waren die door het grote publiek gekochte consumptiegoederen voor dagelijks gebruik zijn, het relevante publiek uit de volledige Duitse bevolking bestond. Uit de omstandigheid dat het merk in letters van het cyrillische alfabet werd geschreven en dat de betrokken waren in Duitsland werden gedistribueerd via winkels die in hoofdzaak door Russischtalige consumenten werden bezocht, kon volgens de kamer van beroep niet worden afgeleid dat het relevante publiek uitsluitend uit deze Russischtalige consumenten bestond. Ten slotte heeft de kamer van beroep te kennen gegeven dat zelfs indien de door verzoekster

overgelegde bewijzen betreffende de verkoophoeveelheden van het suikergoed onder het oudere merk werden aanvaard, bij gebreke van andere gegevens de omvang van die verkoop hoe dan ook niet kon worden nagegaan teneinde de impact van het merk op het relevante Duitse publiek te bepalen. Bijgevolg is de kamer van beroep tot de slotsom gekomen dat verzoekster niet het bewijs had geleverd dat het niet-ingeschreven oudere merk door een aanzienlijk deel van het relevante publiek werd herkend als een merk van verzoekster in de zin van het Duitse recht, en dat zij dus niet had voldaan aan een van de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, namelijk dat zij op basis van dat merk en volgens de op dit teken toepasselijke wetgeving van de betrokken lidstaat het gebruik van een jonger merk kon verbieden.

### **Conclusies van partijen**

- 11 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
  - de bestreden beslissing te vernietigen;
  - het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 12 Het BHIM verzoekt het Gerecht:
  - het beroep te verwerpen;
  - verzoekster te verwijzen in de kosten.

### **In rechte**

#### *Ontvankelijkheid*

- 13 Het BHIM heeft in zijn memorie van antwoord de ontvankelijkheid betwist van bepaalde stukken die als bijlage bij het verzoekschrift zijn gevoegd, op grond dat deze stukken voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, en dat bepaalde verwijzingen in het verzoekschrift naar de nationale rechtspraak en rechtsleer nieuwe feiten vormen.
- 14 In zijn antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht en op een vraag die ter terechtzitting is gesteld, heeft het BHIM een aantal van zijn bezwaren ingetrokken tegen de ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde beslissingen van de nationale rechterlijke instanties en juridische publicaties alsook van verzoeksters verwijzingen daarnaar.
- 15 Hoe dan ook zij er in dit verband aan herinnerd dat verzoekster weliswaar bepaalde beslissingen van nationale rechterlijke instanties en juridische publicaties voor het eerst voor het Gerecht heeft aangevoerd, maar daaraan mag refereren voor zover het gaat om documenten en argumenten die betrekking hebben op de nationale wettelijke regeling en de jurisprudentiële praktijk van de nationale rechterlijke instanties. Blijkens de rechtspraak belet namelijk niets de partijen noch het Gerecht zelf, bij de uitlegging van het nationale recht waarnaar, zoals in dit geval, het Unierecht verwijst (zie punt 19 hieronder), rekening te houden met elementen van nationale wetgeving, rechtspraak of rechtsleer, aangezien het niet erom gaat de kamer van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feiten niet in aanmerking heeft genomen, maar om het verwijt, gebaseerd op de aangevoerde rechtspraak of rechtsleer, dat zij een bepaling van nationaal recht onjuist heeft toegepast [zie in die zin arrest van 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Jurispr., EU:T:2006:202, punten 70 en 71].

- 16 Dan rest alleen nog de vraag of de stukken in bijlage A.5 bij het verzoekschrift ontvankelijk zijn. Volgens verzoekster moeten deze stukken ontvankelijk worden verklaard, aangezien de argumenten die daarin worden aangedragen niet nieuw zijn ten opzichte van die welke reeds in de andere, voor het BHIM overgelegde stukken zijn aangevoerd.
- 17 Bijlage A.5 bij het verzoekschrift bevat een artikel met als opschrift „Russische supermarkten in Duitsland: voor een samowaar hoef je niet naar Tula”, in het Russisch, samen met een Engelse vertaling ervan. Dat artikel was gepubliceerd op de website „www.dw.de”. Anders dan verzoekster stelt, is het artikel, dat voor het eerst voor het Gerecht is aangevoerd, een nieuw feitelijk element ter ondersteuning van de argumenten die zij reeds voor het BHIM heeft aangevoerd en kan het niet in aanmerking worden genomen in het kader van het onderhavige beroep. Een beroep bij het Gerecht is immers 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, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken op basis van stukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. De documenten in bijlage A.5 bij het verzoekschrift moeten dus buiten beschouwing worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr., EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

### *Ten gronde*

- 18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één enkel middel aan, namelijk schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, doordat de kamer van beroep § 4, lid 2, van het Markengesetz onjuist heeft uitgelegd. Op basis van deze nationale bepaling vordert verzoekster bescherming van haar niet-ingeschreven oudere merk voor zover dat is gebruikt in Duitsland. Verzoekster stelt daarentegen niet de vaststelling van de kamer van beroep ter discussie dat haar oppositie ongegrond was voor zover ter ondersteuning daarvan het in Griekenland gebruikte oudere recht werd aangevoerd.
- 19 Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, de inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd, indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat, rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om het gemeenschapsmerk en dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden [zie in die zin arrest van 18 april 2013, Peek & Cloppenburg/BHIM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-507/11, EU:T:2013:198, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arrest van 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Jurispr., EU:T:2010:505, punten 89 en 90].
- 20 Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een merk niet is voldaan aan een van deze voorwaarden, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 niet kan slagen [arrest van 30 juni 2009, Danjaq/BHIM – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Jurispr., EU:T:2009:226, punt 35].
- 21 Aangaande het niet-ingeschreven oudere merk voor zover het in Duitsland is gebruikt, heeft de kamer van beroep bij haar beoordeling van de oppositie eerst onderzocht of verzoekster vóór de gemeenschapsmerkaanvraag werd ingediend, op grond van het in casu toepasselijke Duitse recht het recht had verkregen om het gebruik van een later merk te verbieden overeenkomstig artikel 8, lid 4, onder b), van verordening nr. 207/2009.

- 22 Verzoekster stelt dat volgens § 4, lid 2, van het Markengesetz rechten op een merk worden verkregen door een gebruik dat ertoe leidt dat het relevante publiek, namelijk het doelpubliek van de betrokken waren, het teken herkent als een teken toebehorend aan de houder ervan. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep in dit geval deze bepaling onjuist uitgelegd en bijgevolg artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 onjuist toegepast, voor zover zij bij de beoordeling van de vraag of het oudere merk bekend was bij het relevante publiek, is uitgegaan van de volledige Duitse bevolking, terwijl het naar Duits recht onder bepaalde voorwaarden mogelijk is om het relevante publiek te beperken tot enkel de consumenten die een bepaalde vreemde taal beheersen of op basis van de distributiekkanalen die voor de waren van het betrokken merk worden gebruikt. Verzoekster betoogt dat in casu is voldaan aan de voorwaarden waaronder het relevante publiek kan worden beperkt tot de Russischtalige consumenten in Duitsland. Zij baseert haar uitlegging van het Duitse recht op meerdere arresten van de Duitse hooggerichtshoven, een passage uit een toelichting bij het Markengesetz en een arrest van het Zwitserse Bundesgericht.
- 23 Het BHIM schaart zich in wezen achter de kamer van beroep en neemt het standpunt in dat verzoekster niet heeft voldaan aan haar verplichting ex § 4, lid 2, van het Markengesetz te bewijzen dat het oudere merk bekend was bij een aanzienlijk deel van de Duitse bevolking, zodat zij zich niet met succes kan verzetten tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Het stelt dat, rekening houdend met de informatie die verzoekster de kamer van beroep heeft verstrekt over de inhoud van het Duitse recht, noch het feit dat de door het oudere merk aangeduide waren slechts in bepaalde speciaalzaken werden verkocht die zich voornamelijk richtten op in Duitsland wonende Russen, noch het feit dat in het oudere merk cyrillische letters werden gebruikt, een beperking van het relevante publiek tot enkel de Russischtalige consumenten rechtvaardigt.
- 24 In dit verband moet in herinnering worden gebracht dat de vraag in hoeverre een teken dat in een bepaalde lidstaat wordt beschermd, het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden, moet worden onderzocht in het licht van het toepasselijke nationale recht (zie arrest van 10 juli 2014, Peek & Cloppenburg/BHIM, C-325/13 P en C-326/13 P, EU:C:2014:2059, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Te dien einde moet met name rekening worden gehouden met de aangevoerde nationale regelgeving en de in de betrokken lidstaat gewezen rechterlijke beslissingen (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Jurispr., EU:C:2011:189, punt 190) alsook met de juridische publicaties (zie naar analogie arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, Jurispr., EU:C:2011:452, punt 53).
- 25 In het Duitse recht, dat in casu van toepassing is, wordt het recht van de houder van een niet-ingeschreven merk om zich te verzetten tegen het gebruik van een jonger merk geregeld in § 4, lid 2, juncto § 14, lid 2, van het Markengesetz.
- 26 § 4 van het Markengesetz bepaalt:
- „Merkbescherming ontstaat [...]
2. door het gebruik van een teken in het economisch verkeer voor zover het teken in de betrokken handelskringen bekendheid als merk heeft verworven
- [...]”
- 27 § 14, lid 2, punt 2, van het Markengesetz verbiedt een derde een teken, zoals een gemeenschapsmerk, in het economisch verkeer te gebruiken zonder toestemming van de houder, wanneer een dergelijk gebruik tot verwarring met het beschermde teken kan leiden.
- 28 Partijen zijn het erover eens dat ingevolge § 4, lid 2, van het Markengesetz een recht op een niet-ingeschreven merk slechts door gebruik kan worden verkregen als dit gebruik ertoe leidt dat dit merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek. Tussen partijen bestaat daarentegen

onenigheid over de definitie van het relevante publiek („beteiligte Verkehrskreise”) waarvan bij de beoordeling van die bekendheid in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz moet worden uitgegaan.

- 29 In dit verband moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting voor zover zij het argument van verzoekster dat het in casu in aanmerking te nemen relevante publiek diende te worden beperkt tot enkel de Russische of Russischtalige consumenten in Duitsland, aangezien de waren van het oudere merk slechts werden verkocht in winkels die specifiek op deze groep waren gericht, heeft afgewezen onder verwijzing naar de rechtspraak van het Gerecht over verordening nr. 207/2009. Zoals in punt 24 hierboven is uiteengezet, moet namelijk de vraag in hoeverre het niet-ingeschreven oudere merk dat in een lidstaat wordt beschermd, de houder ervan het recht geeft om het gebruik van een jonger merk te verbieden, worden onderzocht aan de hand van de criteria die zijn vastgelegd in het nationale recht van de lidstaat waar het aangevoerde teken werd gebruikt – in casu het Duitse recht –, met inbegrip van de nationale rechtspraak en rechtsleer, en niet in het licht van de rechtspraak van het Gerecht over de toepassing van verordening nr. 207/2009.
- 30 In de tweede plaats is het, in verband met het onderzoek van het nationale recht krachtens hetwelk verzoekster stelt het recht te hebben verkregen om zich op grond van haar niet-ingeschreven merk te verzetten tegen de inschrijving van het aangevraagde merk – namelijk § 4, lid 2, juncto § 14, lid 2, van het Markengesetz –, juist dat blijkens de rechtspraak de opposant moet aantonen dat het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde oudere teken binnen de werkingssfeer van het aangevoerde recht van de lidstaat valt en dat dit teken hem het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden (arrest Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, punt 24 supra, EU:C:2011:189, punt 190). Gelet op deze regel dient de opposant aan het BHIM niet alleen de gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij om toepassing vraagt, zijn gesteld om het gebruik van een gemeenschapsmerk krachtens een ouder recht te kunnen verbieden, maar ook de gegevens waaruit de inhoud van deze wetgeving blijkt (zie naar analogie arrest Edwin/BHIM, punt 24 supra, EU:C:2011:452, punt 50).
- 31 Uit de rechtspraak blijkt echter ook dat het BHIM, wanneer het mogelijkerwijs rekening moet houden met het nationale recht van de lidstaat waarin het oudere recht wordt beschermd waarop de oppositie is gebaseerd, ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over dat nationale recht, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond. Dit impliceert dat het behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening houdt met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen [zie arrest van 20 april 2005, Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Jurispr., EU:T:2005:136, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie eveneens, naar analogie, arrest van 13 september 2012, National Lottery Commission/BHIM – Mediatek Italia en De Gregorio (Afbeelding van een hand), T-404/10, EU:T:2012:423, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak, op dat punt bevestigd bij arrest van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, Jurispr., EU:C:2014:186, punt 45]. Het BHIM is, zo nodig, verplicht ambtshalve inlichtingen in te winnen over het nationale recht 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 [arrest van 20 maart 2013, El Corte Inglés/BHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, Jurispr., EU:T:2013:145, punt 41].
- 32 Een dergelijke verplichting is in wezen overgenomen in de richtsnoeren voor het door het BHIM te voeren onderzoek, waarop het BHIM zich ter terechtzitting heeft beroepen. Deze richtsnoeren maken, onder verwijzing naar het arrest BHIM/National Lottery Commission, punt 31 supra (EU:C:2014:186), gewag van diens bevoegdheid om, met de middelen die het nuttig acht, na te gaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de bepalingen van het door de opposant

aangevoerde toepasselijke recht (richtsnoeren voor het door het BHIM te voeren onderzoek, deel C, afdeling 4, punt 4.1). Het BHIM heeft ter terechtzitting benadrukt dat die verificatiebevoegdheid enkel tot doel heeft ervoor te zorgen dat de door de opposant aangevoerde wetgeving juist wordt toegepast, en niets verandert aan het feit dat de bewijslast bij de opposant rust. Deze verificatiebevoegdheid kan er evenmin toe leiden dat de verplichting van de opposant om de relevante wettelijke bepalingen te noemen, bij het BHIM komt te liggen.

- 33 Dienaangaande moet erop worden gewezen dat verzoekster in casu de toe te passen nationale bepalingen heeft aangevoerd en heeft uiteengezet wat de inhoud ervan is. Zij heeft voor het BHIM eveneens gesteld, zoals blijkt uit punt 11, derde streepje, van de bestreden beslissing, dat het relevante publiek, met het oog op de beoordeling of het niet-ingeschreven oudere merk bekend was in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz, bestond uit Russischtalige consumenten die in Duitsland wonen, aangezien het oudere merk uit letters van het cyrillische alfabet was samengesteld en de waren van dit merk werden gedistribueerd via winkels die hoofdzakelijk door Russischtalige consumenten werden bezocht.
- 34 Voorts moet erop worden gewezen dat de definitie van het relevante publiek doorslaggevend was voor de beslechting van dit geding. Hoewel verzoekster de vaststelling van de kamer van beroep dat het oudere merk niet bekend is bij het publiek in ruime zin, dat wil zeggen alle gemiddelde consumenten in Duitsland, niet heeft betwist, lijkt het niet uitgesloten dat indien het relevante publiek in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz moet worden omschreven als uitsluitend bestaande uit de Russischtalige consumenten in Duitsland, zoals verzoekster betoogt, van een dergelijke bekendheid wél sprake kan zijn.
- 35 In die omstandigheden had het BHIM, gelet op de in punt 31 hierboven aangehaalde rechtspraak, alle middelen moeten aanwenden waarover het in het kader van zijn verificatiebevoegdheid beschikt om in het licht van verzoeksters argumenten informatie in te winnen over het toepasselijke nationale recht en de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van het aangevoerde nationale recht verder te onderzoeken, hetzij op eigen initiatief, hetzij door verzoekster te vragen om haar zienswijze over de definitie van het relevante publiek in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz te staven (zie met betrekking tot dit laatste punt, conclusie van advocaat-generaal Bot in de zaak BHIM/National Lottery Commission, C-530/12 P, Jurispr., EU:C:2013:782, punten 66 en 87).
- 36 Noch uit de bestreden beslissing noch uit het dossier betreffende de procedure voor het BHIM, dat aan het Gerecht is overgelegd, blijkt echter dat het BHIM verdere naspeuringen heeft gedaan naar de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van het aangevoerde nationale recht in het licht van de argumenten die door verzoekster zijn aangedragen, hetzij op eigen initiatief, hetzij door verzoekster te vragen om haar zienswijze over de definitie van het relevante publiek in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz te staven, wat het BHIM ter terechtzitting heeft toegegeven.
- 37 Had de kamer van beroep een dergelijk onderzoek naar het Duitse recht gedaan, dan had zij hoogstwaarschijnlijk kunnen beschikken over de gegevens die verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft aangevoerd en waarvan bepaalde op het eerste gezicht niet volstrekt irrelevant zijn voor het onderzoek van haar zienswijze over de definitie van het relevante publiek in de zin van § 4, lid 2, van het Markengesetz. Dit geldt met name voor de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (federaal hooggerechtshof) waarin is erkend dat in bepaalde omstandigheden, ook wanneer het om massaconsumptiegoederen gaat, de definitie van het relevante publiek kan worden vernauwd, rekening houdend met het doel en de afzetmogelijkheden van de concrete waren [BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II] of met de afnemers van die waren en de belanghebbenden, waarvan sommigen bepaalde waren kunnen weigeren of afkeuren [BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen]. Voorts volgt uit het arrest van het Bundespatentgericht (federale octrooirechter) in de zaak *Берэзка* [28 W (pat) 40/10] dat onder bepaalde voorwaarden het relevante



publiek voor waren van de klassen 29 en 30 – zoals in het onderhavige geval – kan worden beperkt tot de consumenten die het Russisch beheersen, met name gelet op de presentatie, de verpakking en de aanduiding van de betrokken waren in cyrillische letters.

- 38 In die omstandigheden kan niet worden uitgesloten dat het gebrek aan onderzoek door de kamer van beroep van beslissende invloed is geweest op de uitlegging die zij van § 4, lid 2, van het Markengesetz heeft gegeven.
- 39 Bijgevolg moet het enige middel worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd. Overeenkomstig artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 is het BHIM verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht. In dit verband dient het BHIM inzonderheid gebruik te maken van zijn bevoegdheid om het Duitse recht te onderzoeken en uit te maken of verzoekster op grond van dit recht het gebruik van een jonger merk kan verbieden in de zin van artikel 8, lid 4, onder b), van verordening nr. 207/2009.

### **Kosten**

- 40 Volgens artikel 134, lid 1, 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. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in zijn eigen kosten en in verzoeksters kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 november 2012 (zaak R 893/2012-2) wordt vernietigd.**
- 2) **Het BHIM draagt zijn eigen kosten alsook die van Rot Front OAO.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 28 oktober 2015.

ondertekeningen