Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

7. Mai 2013 *

„Gemeinschaftsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Gemeinschaftsbildmarke makro — Firma macros consult GmbH — Vor der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke erworbenes Kennzeichenrecht, das seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke zu untersagen — Nach deutschem Recht geschützte nicht eingetragene Zeichen — § 5 des Markengesetzes — Art. 8 Abs. 4, Art. 53 Abs. 1 Buchst. c und Art. 65 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T-579/10

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie mit Sitz in Ottobrunn (Deutschland), Prozessbevollmächtigter: zunächst Rechtsanwalt T. Raible, dann Rechtsanwalt M. Daubenmerkl,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten zunächst durch R. Manea, dann durch G. Schneider als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht:

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte J.-C. Plate und R. Kaase,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 18. Oktober 2010 (Sache R 339/2009-4) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie und der MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

erlässt

DAS GERICHT (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. Azizi sowie der Richter S. Frimodt Nielsen (Berichterstatter) und E. Buttigieg,

Kanzler: C. Heeren, Verwaltungsrätin,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

aufgrund der am 21. Dezember 2010 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 12. April 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 1. April 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

aufgrund der am 19. Juli 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Erwiderung,

aufgrund der am 19. Oktober 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung des HABM,

aufgrund der am 19. Oktober 2011 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Gegenerwiderung der Streithelferin,

aufgrund der Antworten auf die schriftliche Frage, die das Gericht an die Verfahrensbeteiligten gerichtet hat,

auf die mündliche Verhandlung vom 5. Februar 2013

folgendes

Urteil

Rechtlicher Rahmen

1. *Verordnung (EG) Nr. 207/2009*

1 Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1) lautet wie folgt:

„Auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Gemeinschaft oder des Mitgliedstaats

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind;

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.“

2 Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt:

„Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt … für nichtig erklärt, … wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind.“

2. *Verordnung (EG) Nr. 2868/95*

3 Regel 37 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1) sieht vor:

„Der Antrag beim Amt auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke … muss folgende Angaben enthalten:

…

b) hinsichtlich der Gründe für den Antrag,

…

ii) bei Anträgen gemäß Artikel [53] Absatz 1 der Verordnung [Nr. 207/2009] Angaben, aus denen hervorgeht, auf welches Recht sich der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit stützt, und erforderlichenfalls Angaben, die belegen, dass der Antragsteller berechtigt ist, das ältere Recht als Nichtigkeitsgrund geltend zu machen“.

3. *Markengesetz*

4 § 5 („Geschäftliche Bezeichnungen“) Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, im Folgenden: MarkenG) in geänderter Fassung lautet wie folgt:

„(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden. Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen oder sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.“

Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Sachverhalt

5 Am 23. März 1998 meldete die Streithelferin, die MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung Nr. 207/2009) eine Gemeinschaftsmarke an.

6 Die in Randnr. 5 genannte angemeldete Marke (im Folgenden: gegenüberstehende Marke) besteht aus folgendem Bildzeichen:



7 Die Waren und die Dienstleistungen, für die die Eintragung der gegenüberstehenden Marke beantragt wurde, gehören u. a. zu den Klassen 9, 35, 36 und 41 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

8 Am 7. November 2003 meldete die Klägerin, die macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, gemäß der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an.

9 Bei der in Randnr. 8 des vorliegenden Urteils genannten angemeldeten Marke (im Folgenden: angemeldete Marke) handelt es sich um das Wortzeichen macros.

10 Die Dienstleistungen, für die diese Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 35, 36 und 41 des Abkommens von Nizza.

11 Die gegenüberstehende Marke wurde am 21. April 2005 eingetragen und ihre Gültigkeit bis zum 23. März 2018 verlängert.

12 Am 28. Juni 2005 erhob die Streithelferin gemäß Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die Gesamtheit der in Randnr. 10 des vorliegenden Urteils genannten Dienstleistungen.

13 Der Widerspruch war auf die gegenüberstehende Marke gestützt. Als Widerspruchsgrund wurde das Eintragungshindernis des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009) geltend gemacht.

14 Am 21. August 2007 stellte die Klägerin einen Antrag auf Nichtigerklärung nach Art. 55 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 56 der Verordnung Nr. 207/2009). Dieser Antrag (im Folgenden: Antrag auf Nichtigerklärung) richtete sich gegen die gegenüberstehende Marke für die Gesamtheit der in Randnr. 7 des vorliegenden Urteils genannten Waren und Dienstleistungen.

15 Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde insbesondere auf die deutsche Firma macros consult GmbH gestützt.

16 Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde mit den in Art. 52 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009) geregelten Eintragungshindernissen begründet.

17 Mit Entscheidung vom 11. September 2007 setzte das HABM das in den Randnrn. 12 und 13 des vorliegenden Urteils genannte Widerspruchsverfahren bis zum Abschluss des der vorliegenden Rechtssache zugrunde liegenden Nichtigkeitsverfahrens aus.

18 Am 19. Januar 2009 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung zurück. Die Nichtigkeitsabteilung befand im Wesentlichen, dass die Klägerin das Bestehen eines älteren Rechts an ihrer Firma nicht nachgewiesen habe, weil sie nicht belegt habe, dass dieses Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sei.

19 Am 20. März 2009 legte die Klägerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung beim HABM Beschwerde gemäß den Art. 57 bis 62 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009) ein.

20 Mit Entscheidung vom 18. Oktober 2010 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück.

21 Sie stellte insbesondere fest, dass die Klägerin das Bestehen eines älteren Kennzeichenrechts im Sinne des Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 nicht nachgewiesen habe.

22 Zur Anwendung von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 entschied die Beschwerdekammer, die Klägerin habe mit dem allgemeinen Verweis auf § 5 MarkenG, der mehrere Arten unterschiedlicher Rechte schütze, und ihrer Berufung auf die Firma macros consult GmbH nicht hinreichend genau angegeben, auf welches ältere Recht sie sich berufe.

23 Darüber hinaus befand die Beschwerdekammer, dass die von der Klägerin eingereichten Nachweise es nicht ermöglichten, das Bestehen eines älteren Rechts zu beweisen. Zum einen lasse die Kopie einer nationalen Markenanmeldung vom 14. März 1998 nicht den Schluss auf die Aufnahme einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu, umso mehr als das Verfahren der Markenanmeldung von der Klägerin nicht weiter betrieben worden sei. Zum anderen weiche der zur Eintragung ins Handelsregister angemeldete Name macros consult GmbH Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie – unabhängig von einer Entscheidung darüber, ob dieser Antrag bereits eine Aufnahme der Benutzung im geschäftlichen Verkehr darstelle – von dem von der Klägerin hier geltend gemachten Firmennamen ab.

24 Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass die von der Klägerin eingereichten Unterlagen über die Teilnahme an einer Fachmesse sowie Buchführungsunterlagen die Jahre 2006 und 2008 beträfen, so dass mit ihnen das Bestehen eines im Verhältnis zur gegenüberstehenden Anmeldemarke älteren Rechts nicht nachgewiesen werden könne.

Anträge der Verfahrensbeteiligten

25 In ihrer Klageschrift hat die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass die von der Klägerin bei der Beschwerdekammer des HABM eingelegte Beschwerde für begründet befunden und dem Antrag auf Nichtigerklärung stattgegeben wird;

— dem HABM und der Streithelferin die Kosten des vorliegenden Verfahrens sowie die vor der Beschwerdekammer und der Nichtigkeitsabteilung entstandenen Kosten aufzuerlegen.

26 In ihrer Erwiderung hat die Klägerin indessen ausgeführt, ihre Klage sei darauf gerichtet, dass die angefochtene Entscheidung aufgrund einer neuen rechtlichen Würdigung aufgehoben werde und dass die Beschwerdekammer die von der Klägerin eingelegte Beschwerde nach Klärung weiterer Rechtsfragen für begründet erachte und dem Antrag auf Nichtigerklärung stattgebe.

27 In der mündlichen Verhandlung ist die Klägerin dabei geblieben, dass ihre Klage auf eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beschränkt sei; dies ist im Sitzungsprotokoll vermerkt worden.

28 Das HABM und die Streithelferin beantragen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

1. *Zum Klagegegenstand*

29 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst. c und Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht.

30 In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin jedoch eingeräumt, dass sie in ihren Schriftsätzen nichts dazu vorgetragen habe, ob die Beschwerdekammer Art. 53 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit § 12 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in der angefochtenen Entscheidung rechtmäßig angewandt habe, und dass diese Frage daher nicht Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht sei.

31 Es ist daher davon auszugehen, dass der vorliegende Rechtsstreit ausschließlich die Rechtmäßigkeit der Anwendung von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 durch die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zum Gegenstand hat.

32 In ihrer Antwort auf die schriftliche Frage, die das Gericht vor der mündlichen Verhandlung an die Klägerin gerichtet hat, hat diese auf § 15 MarkenG verwiesen, ohne dies indessen im Geringsten so zu erläutern, das sich die Tragkraft dieses möglichen Arguments beurteilen ließe. Wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, hatte sie sich auf diese Vorschrift weder während des Verfahrens vor dem HABM noch im vorliegenden Verfahren berufen. In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin sodann zugestanden, dass die Frage der Anwendung dieser Vorschrift nicht Gegenstand dieses Rechtsstreits sei; dies ist im Sitzungsprotokoll vermerkt worden. Der vorliegende Rechtsstreit betrifft somit allein die Frage, ob im vorliegenden Fall § 5 MarkenG zutreffend ausgelegt und angewandt worden ist, worüber die Verfahrensbeteiligten streiten.

2. *Zur Anwendung von Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und § 5 MarkenG*

Vorbringen der Verfahrensbeteiligten

33 Die Klägerin macht geltend, dass sie am Anmeldetag der gegenüberstehenden Marke, also am 23. März 1998, die Bezeichnung „macros consult“ bereits als Namen, Firma und Unternehmenskennzeichen benutzt habe und daher den Schutz dieses Kennzeichens gemäß § 5 MarkenG beanspruchen könne.

34 Die Firmenbezeichnung sich konstituierender juristischer Personen des Privatrechts (Vorgesellschaft) sei nach § 5 MarkenG schutzfähig, soweit die künftige Gesellschaft bereits gegenüber Dritten tätig geworden sei und die in dieser Weise nach außen gerichtete geschäftliche Tätigkeit auf eine dauernde wirtschaftliche Betätigung schließen lasse. Der Schutz des Namens und der Firma erstrecke sich auch auf die Bestandteile, aus denen sie sich zusammensetzten, wenn diese selbst kennzeichnungskräftig seien. Die Aufnahme der Benutzung der Unternehmenskennzeichnung sei durch die Schaltung eines Telefonanschlusses, die Eintragung ins Handelsregister oder die Benutzung der Unternehmenskennzeichnung in der Korrespondenz mit einem nationalen Markenamt zur Erlangung einer Markenanmeldung hinreichend dargetan. Insoweit setze der Beginn des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen nach § 5 MarkenG nicht voraus, dass das Unternehmen bereits gegenüber allen anderen Wirtschaftsteilnehmern oder seinem gesamten Kundenkreis in Erscheinung getreten sei.

35 Zur Stützung ihres Vorbringens führt die Klägerin einen Schrifttumsnachweis (R. Ingerl/C. Rohnke, *Markengesetz, Kommentar*, 3. Aufl., C. H. Beck, München 2010) sowie 14 Urteile des Bundesgerichtshofs an.

36 Um die Aufnahme der Benutzung ihres Unternehmenskennzeichens vor dem Anmeldetag der gegenüberstehenden Marke, d. h. dem 23. März 1998, nachzuweisen, führt die Klägerin ihren Antrag auf Eintragung ins Handelsregister vom 19. Februar 1998, ihre Eintragung in dieses Register vom 5. März 1998 sowie die Benutzung ihrer Bezeichnung im Rahmen ihrer Korrespondenz mit dem Deutschen Patent- und Markenamt an. Eine Empfangsbescheinigung des Deutschen Patent- und Markenamts belege, dass sie am 14. März 1998 die Marke macros consult bei diesem Amt angemeldet habe. Diese tatsächlichen Umstände seien sowohl von der Nichtigkeitsabteilung als auch in der angefochtenen Entscheidung von der Beschwerdekammer falsch gewürdigt worden.

37 Die Klägerin wendet sich auch gegen die von der Beschwerdekammer in Randnr. 26 der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, dass die Anmeldung der Firma macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie als Nachweis im Rahmen des Antrags auf Nichtigerklärung ungeeignet sei. Selbst wenn angenommen werde, dass die Beschwerdekammer davon ausgegangen sei, dass der Antrag auf Nichtigerklärung auf Bestandteile ihrer Firmenbezeichnung und nicht auf diese Bezeichnung selbst gestützt sei, seien die Wortzeichen „macros“ und „macros consult“ unterscheidungskräftige Bestandteile ihres Unternehmenskennzeichens und daher als solche auch bei isolierter Benutzung nach § 5 MarkenG geschützt.

38 Die Klägerin fügt hinzu, sie sei zumindest seit dem in Randnr. 36 des vorliegenden Urteils erwähnten Antrag auf Eintragung ins Handelsregister geschäftlich aktiv. So habe sie im Jahr 2006 einen Umsatz von 1,7 Mio. Euro erzielt. Vor dem HABM habe sie ihre Jahresabschlüsse für die Jahre 2005 und 2006 sowie Dokumente aus den Jahren 2005, 2006 und 2008 vorgelegt, die ihre Teilnahme am Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (Fachmesse CeBIT) belegten. Die Beschwerdekammer habe es daher zu Unrecht unberücksichtigt gelassen, dass sie seit ihrer Gründung kontinuierlich im geschäftlichen Verkehr tätig gewesen sei.

39 Schließlich bestreitet die Klägerin sämtliche Unzulässigkeitsgründe, die das HABM und die Streithelferin einwenden. Als Antwort auf das Argument des HABM, ein möglicherweise früher erworbenes Recht sei aufgrund des Fehlens von Nachweisen über das Bestehen einer nach außen gerichteten Tätigkeit zwischen 1998 und 2005 nicht dargetan, legt die Klägerin in den Anlagen zu ihrer Erwiderung ihre Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 1998 bis 2005 vor. Sie meint, dass diese Beweismittel nicht als verspätet zurückgewiesen werden könnten, da sie zu ihrer Vorlage durch ein Argument des HABM in seiner Klagebeantwortung veranlasst worden sei, und hält sich zur Vorlage weiterer Nachweise bereit, falls das Gericht dies verlangen sollte.

40 Zur Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen verweist die Klägerin auf das gesamte Verfahren vor dem HABM sowie auf den Schriftsatz der Streithelferin im Rahmen des in den Randnrn. 12 und 13 des vorliegenden Urteils erwähnten Widerspruchsverfahrens.

41 Das HABM macht geltend, dass die Klage insgesamt unzulässig und abzuweisen sei. Erstens benenne die Klage die gegen die angefochtene Entscheidung angeführten Klagegründe nicht explizit, es werde damit vielmehr eine Entscheidung des Gerichts über die Begründetheit der Rechtsauffassungen der Klägerin über das Bestehen eines älteren Rechts aufgrund einer erstmaligen Bewertung des Sachverhalts begehrt. Das Gericht könne jedoch nur mit gegen die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung gerichteten Rügen befasst werden.

42 Zweitens wendet sich das HABM gegen die Zulässigkeit der pauschalen Verweisung der Klägerin auf das in den Randnrn. 12 und 13 des vorliegenden Urteils erwähnte Widerspruchsverfahren, um das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den älteren Rechten, die sie für sich beanspruche, und der gegenüberstehenden Marke darzutun. Da überdies die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr zwischen dem beanspruchten älteren Recht und der gegenüberstehenden Marke nicht geprüft habe, habe das Gericht nicht erstmals eine solche Prüfung vorzunehmen.

43 Drittens macht das HABM geltend, dass der in Anlage 4 vorgelegte Auszug aus dem Handelsregister das Datum vom 21. Dezember 2010 trage und zeitlich somit dem Erlass der angefochtenen Entscheidung nachgehe. Diese Anlage stelle daher neuen Tatsachenvortrag dar und sei mithin unzulässig. Das HABM tritt auch einer Berücksichtigung der in Randnr. 35 des vorliegenden Urteils erwähnten Entscheidungen deutscher Gerichte im vorliegenden Rechtsstreit entgegen. Es handele sich nämlich um Tatsachenvortrag, den die Klägerin im Verwaltungsverfahren hätte vorbringen müssen, da der Nachweis des Bestehens eines älteren Rechts im Sinne von Art. 53 der Verordnung Nr. 207/2009 als Tatsachenfrage anzusehen sei, für den die Partei, die sich darauf berufe, gemäß Regel 37 Buchst. b Ziff. iii der Verordnung Nr. 2868/95 den Beweis zu führen habe. Schließlich seien die von der Klägerin in den Anlagen zu ihrer Erwiderung (vgl. Randnr. 39 des vorliegenden Urteils) vorgetragenen Tatsachen neuer Vortrag und aus diesem Grund unzulässig.

44 Zur Begründetheit macht das HABM geltend, aus der Rechtsprechung ergebe sich, dass die Beweislast für das Bestehen eines durch eine nationale Rechtsordnung geschützten älteren Rechts der Partei obliege, die dies beanspruche, und dass dieser Beweis während des Verwaltungsverfahrens geführt werden müsse. Da die Klägerin diesen Beweis nicht erbracht habe, sei die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen, dass der Nichtigkeitsantrag zurückzuweisen sei.

45 Das HABM macht ebenso wie die Streithelferin geltend, dass die bloße Einreichung einer Markenanmeldung, die neben ihrer Eintragung ins Handelsregister die einzige von der Klägerin vorgetragene Tatsache sei, keine Benutzungsaufnahme im Sinne von § 5 MarkenG sei.

46 Außerdem sei die fragliche Markenanmeldung von der Klägerin aufgegeben worden, und die ersten von der Klägerin zum Nachweis ihrer tatsächlichen Betätigung eingereichten Unterlagen gingen in das Jahr 2005 zurück. Selbst wenn davon ausgegangen werde, dass die Klägerin im Jahr 1998 ein Unternehmenskennzeichenrecht nach § 5 MarkenG erworben habe, sei ein etwaiges Recht durch diese sechsjährige Unterbrechung erloschen. Jedenfalls habe ein neues Kennzeichenrecht, sofern ein solches im Jahr 2005 erworben worden sei, im Verhältnis zur Anmeldung der gegenüberstehenden Marke keine Priorität.

47 Ferner stelle die Eintragung der Klägerin im Handelsregister keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Sinne von § 5 MarkenG dar.

48 Schließlich habe es die Klägerin unterlassen, sich auf den § 15 MarkenG zu berufen, der die einzige Vorschrift sei, nach der die Benutzung eines Zeichens, an dem das Recht zur Benutzung nach § 5 dieses Gesetzes erworben worden sei, untersagt werden könne.

49 Die Streithelferin macht geltend, dass die Klägerin in ihrer Klageschrift die Bestimmungen, gegen die die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung angeblich verstoßen habe, nicht hinreichend deutlich angegeben habe. Daher genüge die Klageschrift nicht den Anforderungen von Art. 44 § 1 Buchst. c der Verfahrensordnung des Gerichts.

50 Ebenso seien die Tatsachen unzulässig, auf die die Klägerin erstmals in der Erwiderung ihren Vortrag gestützt habe, nämlich zum einen drei Urteile des Bundesgerichtshofs und zum anderen die Jahresabschlussberichte für die Jahre 1998 bis 2005.

51 Zur Begründetheit macht die Streithelferin erstens geltend, dass die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass ihr Firmenname nach deutschem Markenrecht geschützt sei. Vor dem HABM sei eine Partei, die sich auf ein älteres Kennzeichenrecht im Sinne von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 berufen wolle, nach Regel 19 Abs. 2 der Verordnung Nr. 2868/95 verpflichtet, das Bestehen des von ihr geltend gemachten Rechts nachzuweisen. Die Klägerin sei aber den Nachweis schuldig geblieben, dass ihr verkürzter Firmenname macros consult als Unternehmenskennzeichnungsrecht geschützt sei.

52 Zweitens seien, wenn die Klägerin weitere Belege für eine Benutzung ihrer Firma oder des Zeichens macros im geschäftlichen Verkehr vor der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke vorlegen sollte, diese Belege vom Gericht als verspätet zurückzuweisen, weil sie nicht beim HABM vorgelegt worden seien. Außerdem sei die Beschwerdekammer zutreffend davon ausgegangen, dass die Unterlagen aus den Geschäftsjahren 2006 und 2008 nicht die Priorität eines älteren Rechts nachweisen könnten, da sich diese Unterlagen auf Tatsachen bezögen, die mehr als zehn Jahre nach der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke datierten.

53 Drittens sei außer dem fehlenden Nachweis des Bestehens eines im Verhältnis zur Anmeldung der gegenüberstehenden Marke älteren Rechts auch die Voraussetzung nicht erfüllt, dass das nicht eingetragene Zeichen mehr als „lediglich örtliche“ Bedeutung habe. Die Streithelferin bestreitet ferner, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen dem von der Klägerin geltend gemachten angeblichen älteren Recht und der gegenüberstehenden Marke bestehe.

Würdigung durch das Gericht

Zur Tragweite der nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 erforderlichen Voraussetzungen

54 Nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 kann eine Gemeinschaftsmarke, wenn ein anderes Zeichen als eine Marke schon vorhanden ist, für nichtig erklärt werden, wenn das andere Zeichen kumulativ vier Voraussetzungen erfüllt: Es muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein, das Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke benutzt wurde, und schließlich muss dieses Zeichen seinem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Diese vier Voraussetzungen beschränken die Zahl der sonstigen Zeichen, die geltend gemacht werden können, um die Gültigkeit einer Gemeinschaftsmarke für das gesamte Unionsgebiet gemäß Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 anzugreifen. Da die von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellten Voraussetzungen kumulativ gelten, reicht es für die Zurückweisung eines Antrags auf Nichtigerklärung von Gemeinschaftsmarken aus, dass eine einzige dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist (Urteil des Gerichts vom 24. März 2009, Moreira da Fonseca/HABM – General Óptica [GENERAL OPTICA], T-318/06 bis T-321/06, Slg. 2009, II-649, Randnrn. 32 und 47).

55 Die ersten beiden Voraussetzungen, d. h. diejenigen der Benutzung und der notwendig überörtlichen Bedeutung des geltend gemachten Zeichens, ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und sind daher im Licht des Unionsrechts auszulegen. So stellt die Verordnung Nr. 207/2009 einheitliche Maßstäbe für die Benutzung der Zeichen und ihre Bedeutung auf, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem durch diese Verordnung aufgestellten System zugrunde liegen (vgl. Urteil GENERAL OPTICA, oben in Randnr. 54 angeführt, Randnr. 33).

56 Demgegenüber ergibt sich aus der Wendung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren, in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorangehenden gemäß dieser Verordnung nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt, findet seine Rechtfertigung darin, dass die Verordnung Nr. 207/2009 für außerhalb des Systems der Gemeinschaftsmarke stehende Zeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Gemeinschaftsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Gemeinschaftsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann (Urteil GENERAL OPTICA, oben in Randnr. 54 angeführt, Randnr. 34).

Zu den Regeln über die Beweislast und die Beweisführung in Bezug auf ein älteres nationales Recht

57 Aus dem Wortlaut von Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 geht hervor, dass diese Bestimmung, die sich auf die Situation bezieht, in der die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagt werden kann, klar zwei Fälle danach unterscheidet, ob das ältere Recht durch das Gemeinschaftsrecht „oder“ durch nationales Recht geschützt wird (Urteil des Gerichtshofs vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM, C-263/09 P, Slg. 2011, I-5853, Randnr. 48).

58 Was die in der Verordnung Nr. 2868/95 festgelegte Verfahrensregelung für einen Antrag gemäß Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 angeht, der auf ein im nationalen rechtlichen Rahmen geschütztes älteres Recht gestützt wird, sieht Regel 37 der Verordnung Nr. 2868/95 für eine Situation wie die vorliegende vor, dass es Sache des Antragstellers ist, Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er nach den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften zur Geltendmachung dieses Rechts befugt ist (Urteil Edwin/HABM, oben in Randnr. 57 angeführt, Randnr. 49).

59 Nach dieser Regel obliegt es dem Antragsteller nicht nur, vor dem HABM die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt (Urteil Edwin/HABM, oben in Randnr. 57 angeführt, Randnr. 50).

60 Da Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 auf Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung verweist und Letzterer ältere Rechte, die durch Rechtsvorschriften der Union oder das auf das fragliche Zeichen anwendbare Recht eines Mitgliedstaats geschützt werden, zum Gegenstand hat, gelten die in den Randnrn. 57 bis 59 des vorliegenden Urteils genannten Beweisregeln auch dann, wenn ein nationales Recht nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht wird. Denn die Regel 37 Buchst. b Ziff. ii der Verordnung Nr. 2868/95 sieht für einen Antrag nach Art. 53 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 entsprechende Bestimmungen über den Beweis des älteren Rechts vor.

61 Zudem kann das Gericht nach Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 die tatsächlichen Umstände nicht im Licht erstmals vor ihm vorgelegter Beweise überprüfen. Die Klage beim Gericht ist nämlich nach ständiger Rechtsprechung auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des HABM erlassenen Entscheidungen im Sinne dieser Vorschrift gerichtet, und diese Rechtmäßigkeit ist

anhand der Informationen zu beurteilen, über die die Beschwerdekammern im Zeitpunkt des Erlasses dieser Entscheidungen verfügen konnten (vgl. Beschluss des Gerichtshofs vom 13. September 2011, Wilfer/HABM, C-546/10 P, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 41 und die dort angeführte Rechtsprechung).

62 Demnach handelt es sich bei der Frage, ob ein nationales Recht wie das im vorliegenden Fall von der Klägerin geltend gemachte besteht, um eine Tatsachenfrage. Es obliegt somit der Partei, die sich auf das Bestehen eines Rechts beruft, das die Voraussetzungen gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 erfülle, vor dem HABM nicht nur zu beweisen, dass sich dieses Recht aus den nationalen Rechtsvorschriften ergibt, sondern auch die Tragweite dieser Rechtsvorschriften selbst.

63 Mithin hat der Präsident des HABM mit der in den Richtlinien zu den Verfahren vor dem HABM (erlassen durch Beschluss vom 28. Oktober 1996, Teil C, Kapitel 4, Absatz 5.4) getroffenen Feststellung, dass das gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 anwendbare Recht der Mitgliedstaaten als Tatsachenfrage zu behandeln und das HABM nicht in der Lage sei, von Amts wegen mit hinreichender Genauigkeit das für Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 relevante Recht aller Mitgliedstaaten festzustellen, die Regeln über die Beweislast richtig ausgelegt.

64 Nach den gewöhnlichen Regeln über die Ermittlung des Sachverhalts vor dem Unionsrichter in Bezug auf Inter-partes-Verfahren des Gemeinschaftsmarkenrechts (vgl. Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009) kann der Unionsrichter nicht beanstanden, dass die Beschwerdekammer Tatsachen nicht berücksichtigt hat, die ihr von den Parteien nicht rechtzeitig vorgetragen wurden.

65 Daraus folgt, dass das Gericht im vorliegenden Fall nicht die Befugnis hat, eine eigenständige Beurteilung der Frage vorzunehmen, ob die Klägerin sich auf ein durch § 5 MarkenG geschütztes Zeichen berufen kann. Das Gericht kann nämlich seine eigene Auslegung des deutschen Rechts nicht an die Stelle der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Auslegung setzen, sondern seine Kontrolle erstreckt sich nur auf die Frage, ob die Beschwerdekammer die Beweismittel, die ihr vor dem Erlass der angefochtenen Entscheidung vorgelegt worden waren, zutreffend gewürdigt hat, um die Tragweite des deutschen Rechts zu bestimmen und zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass die Klägerin das Bestehen eines durch das deutsche Recht geschützten älteren Kennzeichenrechts nicht nachgewiesen habe.

66 Im Licht der vorstehenden Erwägungen ist die Begründetheit der Argumente zu prüfen, mit denen sich die Klägerin gegen die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung wendet.

Zur Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung

67 In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer im Wesentlichen festgestellt, dass die Klägerin für die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 5 MarkenG, um ein Recht auf Schutz des Zeichens macros consult GmbH beanspruchen zu können, beweisfällig geblieben sei, da die Benutzung dieses Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke nicht nachgewiesen worden sei (Randnrn. 21 bis 28 der angefochtenen Entscheidung).

68 Im Übrigen hat die Beschwerdekammer die von der Klägerin vorgelegten Nachweise zu Tatsachen nach dem Anmeldetag der gegenüberstehenden Marke als ins Leere gehend zurückgewiesen (Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung). Die Klägerin hat ihrerseits einige dieser Nachweise in den Anlagen zu ihrer Klageschrift vorgelegt und ihrer Erwiderung neue Nachweise zu Tatsachen angefügt, die zeitlich ebenfalls nach der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke liegen.

69 Daher ist erstens zu prüfen, ob die Klägerin zu Recht rügt, dass die Beschwerdekammer es abgelehnt hat, die ihr vorgelegten Angaben zu Tatsachen nach der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke zu berücksichtigen, und zweitens die Beurteilung zu überprüfen, die die Beschwerdekammer in Bezug auf die Frage, ob die Klägerin das Bestehen eines älteren Rechts hat beweisen können, vorgenommen hat.

– Zu den Nachweisen über Tatsachen, die zeitlich nach der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke liegen

70 Aus Art. 53 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ergibt sich, dass auf diese Bestimmungen gestützte Anträge auf Nichtigerklärung davon abhängen, ob ein älteres Recht besteht. Diese bessere Priorität wird im Übrigen in Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung – auf den deren Art. 53 Abs. 1 Buchst. c verweist – dahin definiert, dass das Recht, auf das der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird, vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, oder gegebenenfalls vor dem Tag der für sie in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sein muss (vgl. in diesem Sinne Urteil GENERAL OPTICA, oben in Randnr. 54 angeführt, Randnr. 32).

71 Im vorliegenden Fall wurde die gegenüberstehende Marke am 23. März 1998 angemeldet (vgl. Randnr. 5 des vorliegenden Urteils). Die Klägerin hat somit nachzuweisen, dass sie die Rechte, die sie beansprucht, vor diesem Tag erworben hatte. Die Beschwerdekammer hat folglich zu Recht sämtliche Nachweise zurückgewiesen, die die Klägerin ihr zu Tatsachen vorgelegt hat, die zwischen 2006 und 2008 liegen (vgl. Randnr. 27 der angefochtenen Entscheidung).

– Zur Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Klägerin das Bestehen eines älteren Rechts, auf das ein Antrag auf Nichtigerklärung gestützt werden könnte, nicht nachgewiesen habe

72 Insoweit ist daran zu erinnern, dass es der Partei, die einen Antrag auf Nichtigerklärung auf ein durch eine nationale Rechtsordnung geschütztes Zeichen stützt, obliegt, vor dem HABM erstens darzulegen, welches die in der betreffenden nationalen Rechtsordnung vorgesehenen Voraussetzungen für das Entstehen eines geschützten Rechts sind, und zweitens zu beweisen, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Randnrn. 57 bis 60 des vorliegenden Urteils). Ferner kann das Gericht, wenn es die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer erlassenen Entscheidung prüft, nur die Angaben berücksichtigen, über die diese bei Erlass dieser Entscheidung verfügen konnte (vgl. Randnr. 61 des vorliegenden Urteils).

73 Es ist also Aufgabe des Gerichts, erstens zu prüfen, ob die Klägerin zu Recht geltend macht, die Beschwerdekammer habe die Tragweite des deutschen Rechts verkannt.

74 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass alle Verfahrensbeteiligten darin übereinstimmen, dass § 5 MarkenG als Voraussetzung für den Schutz des Kennzeichenrechts die Benutzung des fraglichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr aufstellt. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Wortlaut dieser Vorschrift (vgl. Randnr. 4 des vorliegenden Urteils). Die Verfahrensbeteiligten streiten dagegen darüber, welche Tragweite dieser Voraussetzung zukommt.

75 Aus den Gründen, auf die in den Randnrn. 57 bis 64 des vorliegenden Urteils hingewiesen wurde, ist das HABM zu Recht zu der Auffassung gelangt, dass aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts die Voraussetzungen, denen die nationalen Rechtsordnungen die Anerkennung von innerstaatlich geschützten Rechten unterstellen, Tatsachenfragen sind, die die Verfahrensbeteiligten vor ihm zu beweisen haben.

76 Daher ist der Einrede der Unzulässigkeit stattzugeben, mit der das HABM und die Streithelferin geltend machen, dass die Klägerin nicht erstmals vor dem Gericht die Auslegung von § 5 MarkenG durch den Bundesgerichtshof in mehreren Entscheidungen sowie durch das deutsche Schrifttum anführen könne. Es steht nämlich fest, wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, dass sie diese Beweisangaben nicht während des Verwaltungsverfahrens vorgebracht hat, sondern sich zum ersten Mal vor dem Gericht auf sie bezogen und dabei zugleich auch nur einen Teil von ihnen vorgelegt hat. Das Gericht kann daher diese Beweisangaben für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigen.

77 Im Übrigen macht die Klägerin nicht geltend, der Beschwerdekammer Beweisangaben zur Tragweite des deutschen Rechts geliefert zu haben, die diese falsch ausgelegt habe. Daher ist ihre Beanstandung der Beurteilung, die die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Tragweite des deutschen Rechts vorgenommen hat, zurückzuweisen.

78 Zweitens ist zu prüfen, ob der Klägerin der Beweis gelungen ist, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung bei ihrer Anwendung des deutschen Rechts in der in dieser Entscheidung vorgenommenen Auslegung einen Beurteilungsfehler begangen hat.

79 Insoweit steht fest, dass die einzigen von der Klägerin vor der Beschwerdekammer vorgelegten Beweisangaben, die die Zeit vor der Anmeldung der gegenüberstehenden Marke betreffen, Dokumente im Zusammenhang mit der Eintragung der Klägerin in das deutsche Handelsregister (Anlage A3 zur Klageschrift) sowie mit einer beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Anmeldung der nationalen Wortmarke macros (Anlage A6 zur Klageschrift) sind.

80 Dagegen sind – wie das HABM und die Streithelferin eingewandt haben – die von der Klägerin in der Anlage zur Erwiderung vorgelegten Dokumente unzulässig, d. h. die Jahresabschlüsse zu den Geschäftsjahren 1998 bis 2005, denn diese waren nicht in den bei der Beschwerdekammer eingereichten Unterlagen enthalten.

81 Was zum einen die Eintragung der Klägerin in das Handelsregister angeht, hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Firma, unter der die Klägerin eingetragen worden sei, nämlich macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, nicht mit der Firma macros consult GmbH, deren Schutz die Klägerin beanspruche, identisch sei.

82 Insoweit ist festzustellen, dass die Klägerin vor der Beschwerdekammer keine Beweisangabe vorgebracht hat, mit der belegt werden könnte, dass nach dem deutschen Recht die Firma, deren Schutz nach § 5 MarkenG (d. h. vorliegend für das Zeichen macros consult GmbH) geltend gemacht wird, von der in den Unterlagen zum Nachweis, dass dieser Schutz bestehe, enthaltenen Bezeichnung (d. h. vorliegend die Eintragung der Klägerin unter der Bezeichnung macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie) abweichen darf. Daher kann die Klägerin der von der Beschwerdekammer zugrunde gelegten Auslegung der Tragweite des deutschen Rechts nicht erstmals vor dem Gericht widersprechen. Auch wenn man der Auffassung der Klägerin folgte, dass die Eintragung der Firma macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie im Handelsregister von der Beschwerdekammer zu berücksichtigen gewesen sei, genügt insoweit die Feststellung, dass eine solche Eintragung der Klägerin zwar die Benutzung der Bezeichnung macros consult GmbH im geschäftlichen Verkehr ermöglichen konnte, für sich allein jedoch die Dauerhaftigkeit der Benutzung dieses Namens nicht beweist.

83 Was zum anderen die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Anmeldung der Wortmarke macros betrifft, so steht fest, dass sie eine Korrespondenz zwischen diesem Amt und der Klägerin belegt, wobei diese unter dem Namen macros consult GmbH handelte.

84 Zunächst ist daran zu erinnern, dass der vorliegende Rechtsstreit unter Berücksichtigung des Gegenstands des auf den Schutz der Firma macros consult GmbH durch das deutsche Recht gestützten Antrags auf Nichtigerklärung nicht die Frage betrifft, ob die Marke macros, deren Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt worden war, Schutz genoss, sondern nur die, ob die Klägerin mit der Anmeldung dieser Marke die Benutzung der Firma macros consult GmbH im geschäftlichen Verkehr zu beweisen vermag.

85 Mit der Annahme, dass ein bloßer Antrag auf Anmeldung einer Wortmarke, der beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurde, für den Nachweis der Benutzung der Firma macros consult GmbH im geschäftlichen Verkehr nicht ausreiche, hat die Beschwerdekammer jedoch keinen Fehler bei der Beurteilung der Anwendung des deutschen Rechts in seiner von ihr zugrunde gelegten Tragweite begangen.

86 Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 25 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, setzt die Anmeldung einer Marke nämlich nicht die Benutzung dieser Marke voraus, noch verpflichtet sie hierzu, und es steht fest, dass die Anmeldung von der Klägerin nicht weiter betrieben wurde. Da die Beschwerdekammer der Auffassung war, dass die von § 5 MarkenG verlangte Voraussetzung der Benutzung im geschäftlichen Verkehr einen bestimmten Wirksamkeitsgrad und eine Dauerhaftigkeit aufweisen müsse (Randnrn. 23 und 25 der angefochtenen Entscheidung), hat sie daraus zu Recht den Schluss gezogen, dass zum Nachweis einer dauerhaften Benutzung der Firma der Klägerin im geschäftlichen Verkehr ein bloßer isolierter Schriftwechsel unzureichend sei.

87 Die Klägerin hat keinen zulässigen Gegenbeweis erbracht. Folglich ist es ihr nicht gelungen, darzutun, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht davon ausgegangen sei, dass sie das Bestehen eines älteren Rechts, auf das ein Antrag auf Nichtigerklärung gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt werden könnte, nicht nachgewiesen habe.

88 Folglich ist der einzige von der Klägerin geltend gemachte Klagegrund zurückzuweisen und somit die gesamte Klage abzuweisen, ohne dass über die übrigen vom HABM und von der Streithelferin geltend gemachten Unzulässigkeitseinreden entschieden zu werden braucht (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 26. Februar 2002, Rat/Boehringer, C-23/00 P, Slg. 2002, I-1873, Randnr. 52).

Kosten

89 Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß den Anträgen des HABM und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie trägt die Kosten.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. Mai 2013.

Unterschriften