Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Første Afdeling)

7. maj 2013*

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket makro — selskabsnavnet macros consult GmbH — rettighed, der erhverves inden ansøgningen om registrering af et EF-varemærke, og som giver dens indehaver ret til at forbyde anvendelsen af det ansøgte EF-varemærke — ikke-registrerede tegn, der nyder beskyttelse i tysk ret — Markengesetz' § 5 — artikel 8, stk. 4, artikel 53, stk. 1, litra c), og artikel 65 i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, Ottobrunn (Tyskland), først ved advokat T. Raible, derefter ved advokat M. Daubenmerkl,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), først ved R. Manea, derefter ved G. Schneider, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Tyskland), ved advokaterne J.-C. Plate og R. Kaase,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 18. oktober 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 339/2009-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie og MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

har

RETTEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J. Azizi, og dommerne S. Frimodt Nielsen (refererende dommer) og E. Buttigieg,

justitssekretær: fuldmægtig C. Heeren,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. december 2010,

* Processprog: tysk.

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 12. april 2011,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. april 2011,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 19. juli 2011,

under henvisning til duplikken fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret den 19. oktober 2011,

under henvisning til intervenientens duplik, der blev indleveret den 19. oktober 2011,

under henvisning til besvarelserne af det af Retten stillede spørgsmål, der blev sendt til parterne,

efter retsmødet den 5. februar 2013,

afsagt følgende

Dom

Retsforskrifter

1. *Forordning (EF) nr. 207/2009*

1 Artikel 8, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1) er affattet som følger:

»Hvis indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis og i det omfang der i henhold til fællesskabslovgivningen eller medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn:

a) er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke eller i givet fald før tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for EF-varemærkeansøgningen

b) tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.«

2 Artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 bestemmer følgende:

»EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til [Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)] […] når der findes en af de i artikel 8, stk. 4, omhandlede ældre rettigheder, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt.«

2. *Forordning (EF) nr. 2868/95*

3 Regel 37 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1) bestemmer følgende:

»En begæring […] om, at et EF-varemærke erklæres fortabt eller ugyldigt, […] skal indeholde:

[…]

b) for så vidt angår de grunde, som begæringen støttes på

[…]

ii) hvis der indgives begæring i henhold til […] artikel [53], stk. 1, [i forordning nr. 207/2009,] oplysninger om, hvilken rettighed begæringen om ugyldighed støttes på, samt om fornødent oplysninger om, at vedkommende er berettiget til at gøre den ældre rettighed gældende som ugyldighedsgrund.«

3. *Markengesetz*

4 § 5 i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen af 25. oktober 1994 (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn, BGB1. I, s. 3082, herefter »Markengesetz«), med senere ændringer, der har overskriften »handelsbetegnelser«, er affattet som følger:

»1. Forretningskendetegn og publikationstitler beskyttes som handelsbetegnelse.

2. Forretningskendetegn er tegn, som erhvervsmæssigt anvendes som handelsnavn, selskabsnavn eller særlig betegnelse for en erhvervsmæssig aktivitet eller for en virksomhed. Med handelsbetegnelser ligestilles alle forretningsbetegnelser og øvrige særlige tegn, der gør det muligt at adskille en erhvervsmæssig aktivitet fra andre erhvervsmæssige aktiviteter, og som hos den relevante kundekreds anses for en virksomheds selvstændige kendetegn.«

Sagens faktiske omstændigheder

5 Den 23. marts 1998 indgav intervenienten, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af forordning nr. 207/2009).

6 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, som nævnt i præmis 5 ovenfor (herefter »det omtvistede varemærke«), er følgende figurtegn:



7 De varer og tjenesteydelser, for hvilke det omtvistede varemærke blev ansøgt registreret, henhører under klasse 9, 35, 36 og 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

8 Den 7. november 2003 indgav sagsøgeren macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie i henhold til forordning nr. 40/94 en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Harmoniseringskontoret.

9 Det varemærke, der blev søgt registreret, som nævnt i præmis 8 ovenfor (herefter »det ansøgte varemærke«), er ordmærket verbal macros.

10 De tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er ansøgt registreret, henhører under klasse 35, 36 og 41 i Nice-arrangementet.

11 Det omtvistede varemærke blev registreret den 21. april 2005, og gyldigheden blev forlænget indtil den 23. marts 2018.

12 Den 28. juni 2005 rejste intervenienten indsigelse i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle de ovenfor i præmis 10 nævnte tjenesteydelser.

13 Indsigelsen var støttet på det omtvistede varemærke. Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omfattet af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].

14 Den 21. august 2007 indgav sagsøgeren en ugyldighedsbegæring i henhold til artikel 55 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 56 i forordning nr. 207/2009). Denne begæring (herefter »ugyldighedsbegæringen«) var rettet mod det omtvistede varemærke for alle de ovenfor i præmis 7 omhandlede varer og tjenesteydelser.

15 Ugyldighedsbegæringen var bl.a. støttet på det tyske selskabsnavn macros consult GmbH.

16 De grunde, der blev påberåbt til støtte for ugyldighedsbegæringen, omfattede grunden i artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009].

17 Ved afgørelse af 11. september 2007 udsatte Harmoniseringskontoret den indsigelsessag, der er nævnt i præmis 12 og 13 ovenfor, indtil der var truffet afgørelse i den omhandlede ugyldighedssag.

18 Den 19. januar 2009 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen. Annullationsafdelingen fastslog bl.a. i det væsentlige, at det ikke var blevet godtgjort, at der forelå en ældre rettighed, der var støttet på sagsøgerens selskabsnavn, idet sagsøgeren ikke havde påvist, at dette tegn var blevet anvendt erhvervsmæssigt på tidspunktet for ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke.

19 Den 20. marts 2009 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over annullationsafdelingens afgørelse.

20 Ved afgørelse af 18. oktober 2010 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret klagen.

21 Appelkammeret fastslog særligt, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå en ældre rettighed i henhold til artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

22 Hvad angår anvendelsen af artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 fastslog appelkammeret, at sagsøgeren ved at foretage en generel henvisning til Markengesetz' § 5, som beskytter flere forskellige typer rettigheder, og ved at påberåbe sig selskabsnavnet macros consult GmbH ikke tilstrækkeligt præcist angav, hvilken ældre rettighed selskabet påberåbte sig.

23 Appelkammeret fastslog endvidere, at de beviser, som sagsøgeren havde fremlagt, ikke gjorde det muligt at fastslå, at der forelå en ældre rettighed. For det første gjorde en kopi af en ansøgning om registrering af nationalt varemærke af 14. marts 1998 det ikke muligt at konkludere, at der var indledt en økonomisk aktivitet, og dette gjaldt så meget desto mere, som sagsøgeren ikke havde videreført denne procedure for ansøgning om registrering. For det andet afviger ansøgningen om registrering af et selskab med navnet macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, uden at det ifølge appelkammeret er fornødent at udtale sig om, hvorvidt denne ansøgning udgjorde en påbegyndt erhvervsmæssig anvendelse, fra det selskabsnavn, som sagsøgeren har påberåbt sig.

24 Endelig fastslog appelkammeret, at dokumenterne vedrørende deltagelse i en specialmesse samt de regnskaber, som sagsøgeren indgav, alle vedrørte 2006 og 2008 og følgelig ikke kunne godtgøre, at der forelå en rettighed, der var ældre end ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke.

Parternes påstande

25 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse omgøres således, at det anerkendes, at den af sagsøgeren indbragte klage for appelkammeret er begrundet, og at ugyldighedsbegæringen derfor tages til følge.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger samt omkostningerne for appelkammeret og annullationsafdelingen.

26 Sagsøgeren har i replikken imidlertid anført, at der med søgsmålet tilsigtedes annullation fra Rettens side af den anfægtede afgørelse på grundlag af en ny retlig vurdering, og at appelkammeret, henset til Rettens konklusion og efter en afklaring af en række andre retlige spørgsmål, tager anmodningen om annullation til følge ved at fastslå, at den klage, som sagsøgeren indbragte for appelkammeret, er begrundet.

27 Sagsøgeren har under retsmødet fastholdt, at søgsmålet er begrænset til en påstand om annullation af den anfægtede afgørelse, og bekræftede dette skriftligt.

28 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

1. *Søgsmålets genstand*

29 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort et enkelt anbringende gældende om tilsidesættelse af artikel 53, stk. 1, litra c), og stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009.

30 Sagsøgeren har imidlertid under retsmødet medgivet ikke at have fremført noget argument vedrørende lovligheden af appelkammerets anvendelse i den anfægtede afgørelse af artikel 53, stk. 2, litra a), i forordning nr. 207/2009 og af artikel 12 i Bürgerliches Gesetzbuch (den tyske borgerlige lovbog) i sine skriftlige indlæg, og at dette spørgsmål derfor ikke er relevant for sagen ved Retten.

31 Det må således fastslås, at denne sag udelukkende vedrører den anvendelse af bestemmelsen i artikel 53, stk. 1, litra c), sammenholdt med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, som appelkammeret foretog i den anfægtede afgørelse.

32 Sagsøgeren har i sit svar på det skriftlige spørgsmål, som Retten fremsendte sagsøgeren inden retsmødet, henvist til Markengesetz' § 15 uden dog at ledsage denne henvisning af nogen præcisering, der gør det muligt at bedømme rækkevidden af dette eventuelle argument. Som sagsøgeren medgav under retsmødet, påberåbte sagsøgeren sig ikke denne bestemmelse hverken i sagen for Harmoniseringskontoret eller i denne sag. Sagsøgeren medgav under retsmødet, at spørgsmålet om anvendelsen af denne bestemmelse ikke var relevant for denne sag, og bekræftede dette skriftligt. Nærværende sag vedrører således udelukkende spørgsmålet, om fortolkningen og anvendelsen i det foreliggende tilfælde af Markengesetz' § 5 er velbegrundet.

2. *Anvendelsen af bestemmelsen i artikel 53, stk. 1, litra c), sammenholdt med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, og af Markengesetz' § 5.*

Parternes argumenter

33 Sagsøgeren har gjort gældende, at selskabet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, dvs. den 23. marts 1998, allerede som navn, selskabsnavn og forretningskendetegn anvendte betegnelsen »macros consult« og således kunne nyde den beskyttelse, som Markengesetz' § 5 giver dette tegn.

34 Ifølge sagsøgeren nyder selskabsnavnet for juridiske personer, som er under oprettelse (Vorgesellschaft), beskyttelse i henhold til Markengesetz' § 5 betinget af, at det fremtidige selskab har handlet i forhold til tredjemænd, og at den således udøvede erhvervsmæssige aktivitet antyder en vedvarende økonomisk aktivitet. Beskyttelsen af navnet og selskabsnavnet udstrækkes endvidere til de bestanddele, som det udgøres af, når disse har særpræg. Påbegyndelsen af anvendelsen af forretningskendetegnet bekræftes i tilstrækkelig grad af aktiveringen af en telefonlinje, af optagelsen i erhvervsregisteret eller gennem anvendelsen af forretningskendetegnet i korrespondancen med et nationalt varemærkekontor med henblik på at opnå registrering af et varemærke. Det kræves ikke i henhold til Markengesetz' § 5, at virksomheden allerede har givet sig til kende i forhold til andre erhvervsdrivende eller til hele kundekredsen, for at beskyttelsen af forretningskendetegnene indtræder.

35 Sagsøgeren har til støtte for sin argumentation henvist til en retsvidenskabelig artikel (R. Ingerl og C. Rohnke, *Markengesetz, Kommentar*, 3. udgave, C.H. Beck, München, 2010) samt til 14 domme fra Bundesgerichtshof (forbundsdomstolen).

36 Med henblik på at godtgøre, at anvendelsen af sagsøgerens forretningskendetegn blev indledt forud for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, dvs. den 23. marts 1998, har sagsøgeren henvist til ansøgningen om optagelse i erhvervsregisteret af 19. februar 1998, til optagelsen i dette register den 5. marts 1998 samt til brugen af forretningskendetegnet i forbindelse med korrespondancen med Deutsches Patent- und Markenamt (det tyske patent- og varemærkekontor). Et modtagelsesbevis, som blev udfærdiget af Deutsches Patent- und Markenamt, viser, at sagsøgeren indgav en ansøgning om registrering af varemærket macros consult til dette kontor den 14. marts 1998. Disse faktiske oplysninger var genstand for en fejlagtig bedømmelse, der blev foretaget af såvel annullationsafdelingen som af appelkammeret i den anfægtede afgørelse.

37 Sagsøgeren har ligeledes anfægtet appelkammerets konklusion i den anfægtede afgørelses punkt 26, hvorefter ansøgningen om registrering af selskabsnavnet macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie ikke er et relevant bevis i forbindelse med ugyldighedsbegæringen. Såfremt det antages, at appelkammeret fastslog, at ugyldighedsbegæringen var støttet på de bestanddele, som selskabsnavnet udgøres af, og ikke på selve selskabsnavnet, har sagsøgeren gjort gældende, at ordene »macros« og »macros consult« er bestanddele med særpræg i selskabets forretningskendetegn, og at de som følge heraf nyder beskyttelse som sådanne, selv når de anvendes isoleret, i henhold til Markengesetz' § 5.

38 Sagsøgeren har tilføjet, at selskabet har opereret under sit forretningskendetegn i det mindste siden den ansøgning om optagelse i erhvervsregisteret, der er nævnt i præmis 36 ovenfor. Sagsøgeren havde således i 2006 en omsætning på 1,7 mio. EUR. Sagsøgeren fremlagde for Harmoniseringskontoret sine årsregnskaber for 2005 og 2006 samt nogle dokumenter fra 2005, 2006 og 2008, som bevidnede sagsøgerens deltagelse i Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (messe for it og telekommunikation, »CeBIT«). Det var således med urette, at appelkammeret undlod at tage hensyn til, at sagsøgeren havde udøvet vedvarende økonomisk aktivitet siden selskabets oprettelse.

39 Endelig har sagsøgeren anfægtet alle de formalitetsindsigelser, der er fremsat af Harmoniseringskontoret og af intervenienten. Som svar på Harmoniseringskontorets argument om fortabelse af en eventuelt tidligere erhvervet rettighed som følge af manglende bevis for, at der forelå en aktivitet i forhold til tredjemænd mellem 1998 og 2005, har sagsøgeren som bilag til sin replik fremlagt sine regnskaber for aktiviteten fra 1998-2005. Sagsøgeren er af den opfattelse, at disse beviser ikke kan afvises som for sent fremført, eftersom de skulle fremlægges for at besvare et argument, som blev fremført af Harmoniseringskontoret i sit svarskrift, og sagsøgeren står til rådighed for Retten i tilfælde af, at Retten måtte anmode om yderligere beviser.

40 Hvad angår ligheden mellem de omtvistede tegn har sagsøgeren henvist til hele proceduren for Harmoniseringskontoret samt til det skriftlige indlæg, som intervenienten fremlagde i forbindelse med den i præmis 12 og 13 ovenfor nævnte indsigelsessag.

41 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at sagen i det hele skal afvises. Det har for det første gjort gældende, at søgsmålet ikke udtrykkeligt anfører de anbringender, der påberåbes i relation til den anfægtede afgørelse, men anmoder Retten om at tage stilling til berettigelsen af sine påstande om, at der foreligger en ældre rettighed, efter en indledende bedømmelse af de faktiske omstændigheder. Retten kan imidlertid kun behandle en sag om anfægtelse af lovligheden af den anfægtede afgørelse.

42 For det andet har Harmoniseringskontoret anfægtet, at den generelle henvisning, som sagsøgeren har foretaget, til den i præmis 12 og 13 ovenfor nævnte indsigelsessag med henblik på at godtgøre, at der foreligger risiko for forveksling mellem de ældre rettigheder, som sagsøgeren har påberåbt sig, og det

omtvistede varemærke, kan antages til realitetsbehandling. Eftersom appelkammeret ikke foretog en analyse af risikoen for forveksling mellem det påståede ældre varemærke og det omtvistede varemærke, tilkommer det endvidere ikke Retten at foretage en sådan bedømmelse for første gang.

43 For det tredje har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det uddrag af erhvervsregisteret, som blev fremlagt som bilag A 4 til stævningen, bærer datoen 21. december 2010, og at det følgelig ligger tidsmæssigt efter vedtagelsen af den anfægtede afgørelse. Dette bilag udgør således en ny faktisk omstændighed og kan derfor ikke antages til realitetsbehandling. Harmoniseringskontoret har ligeledes bestridt, at de afgørelser fra de tyske domstole, der er nævnt i præmis 35 ovenfor, kan tages i betragtning af Retten. Der er nemlig tale om faktiske omstændigheder, som sagsøgeren skulle have påberåbt sig under den administrative procedure, eftersom bevis for en ældre rettighed i henhold til artikel 53 i forordning nr. 207/2009 anses for et spørgsmål om faktiske omstændigheder, som det påhviler den part, der påberåber sig denne rettighed, at føre bevis for i henhold til regel 37, litra b), nr. iii), i forordning nr. 2868/95. Endelig har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at de faktiske omstændigheder, som sagsøgeren har fremlagt som bilag til replikken (jf. præmis 39 ovenfor), udgør nye faktiske omstændigheder og af denne grund ikke kan antages til realitetsbehandling.

44 Vedrørende realiteten har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det fremgår af retspraksis, at bevisbyrden for, at der foreligger en ældre rettighed, som er beskyttet af en national retsorden, påhviler den, der påberåber sig denne, og at dette bevis skal fremlægges under den administrative procedure. Da sagsøgeren ikke har ført dette bevis, har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det var med rette, at det fastslog, at ugyldighedsbegæringen skulle forkastes.

45 Harmoniseringskontoret har i lighed med intervenienten gjort gældende, at det forhold alene, at en ansøgning om registrering af et nationalt varemærke indgives, hvilket udgør den eneste faktiske omstændighed, som sagsøgeren fremhæver ud over hans optagelse i erhvervsregisteret, ikke udgør en indledning af brug i henhold til Markengesetz' § 5.

46 Endvidere blev den omhandlede registreringsansøgning opgivet af sagsøgeren, og de første dokumenter, der vidner om en faktisk aktivitet, er fra 2005. Selv om det antages, at sagsøgeren i medfør af Markengesetz' § 5 erhvervede en rettighed i 1998, ville denne afbrudte periode på seks år således have medført ophør af enhver eventuel rettighed. Under alle omstændigheder ville en ny ret til tegnet, hvis det antages, at den blev erhvervet i 2005, ikke have prioritet i forhold til ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke.

47 Endvidere udgør sagsøgerens registrering i erhvervsregisteret ikke en erhvervsmæssig anvendelse i henhold til Markengesetz' § 5.

48 Endelig undlod sagsøgeren at påberåbe sig Markengesetz' § 15, som er den eneste bestemmelse, der gør det muligt at opnå et forbud mod et tegn, hvoraf retten til brug er erhvervet i henhold til samme lovs § 5.

49 Intervenienten har gjort gældende, at sagsøgeren i stævningen ikke tilstrækkeligt præcist har angivet de bestemmelser, der angiveligt skulle være tilsidesat af appelkammeret i den anfægtede afgørelse. Stævningen opfylder derfor ikke kravene i artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement.

50 Intervenienten er ligeledes af den opfattelse, at de faktiske oplysninger, som sagsøgeren har fremlagt for første gang til støtte for replikken, dvs. dels tre domme fra Bundesgerichtshof, dels regnskaberne for de afsluttede regnskabsår 1998-2005, ikke kan antages til realitetsbehandling.

51 Vedrørende realiteten har intervenienten for det første gjort gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at dets selskabsnavn nød beskyttelse i henhold til tysk varemærkeret. Intervenienten har gjort gældende, at en part for Harmoniseringskontoret, der ønsker at påberåbe sig en ældre rettighed i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, i medfør af regel 19, stk. 2, i forordning

2868/95 har pligt til at føre bevis for eksistensen af den påberåbte rettighed. Ifølge intervenienten godtgjorde sagsøgeren ikke, at dets forkortede selskabsnavn, macros consult, nød beskyttelse som forretningskendetegn.

52 For det andet har intervenienten gjort gældende, at i det tilfælde, at sagsøgeren fremlægger nye beviser, der kan fastslå, at der forelå erhvervsmæssig brug af sagsøgerens selskabsnavn eller tegnet macros forud for ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, skal disse beviser forkastes af Retten som for sent fremlagt, eftersom de ikke blev fremlagt for Harmoniseringskontoret. Intervenienten er endvidere af den opfattelse, at det var med rette, at appelkammeret fastslog, at beviserne vedrørende regnskabsårene 2006 og 2008 ikke godtgjorde en ældre rettigheds prioritet, idet disse oplysninger vedrørte faktiske omstændigheder, der var indtruffet mere end ti år efter ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke.

53 For det tredje har intervenienten gjort gældende, at ud over, at der ikke foreligger bevis for, at der foreligger en rettighed, der tidsmæssigt ligger forud for ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, er betingelsen om, at brugen af et ikke-registreret tegn ikke må være »rent lokal«, ikke opfyldt. Intervenienten har endvidere bestridt, at der foreligger risiko for forveksling mellem den påståede ældre rettighed, som sagsøgeren har påberåbt sig, og det omtvistede varemærke.

Rettens bemærkninger

Rækkevidden af betingelserne i artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009

54 I henhold til artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 4, kan et tegn, der ikke er et varemærke, føre til, at et EF-varemærke erklæres ugyldigt, hvis tegnet opfylder fire kumulative betingelser: Tegnet skal være anvendt erhvervsmæssigt, det skal have en betydning, der ikke kun er lokal, rettigheden til tegnet skal være erhvervet i overensstemmelse med reglerne i den medlemsstat, hvor tegnet blev anvendt før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke, og endelig skal tegnet give sin indehaver mulighed for at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Disse fire betingelser begrænser antallet af tegn, der ikke er varemærker, som kan påberåbes med henblik på at anfægte gyldigheden af et EF-varemærke på hele Unionens område, i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. Da betingelserne i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 er kumulative, er det tilstrækkeligt, at en af disse ikke er opfyldt, for at en begæring om ugyldighed af EF-varemærker må forkastes (Rettens dom af 24.3.2009, forenede sager T-318/06 - T-321/06, Moreira da Fonseca mod KHIM - General Óptica (GENERAL OPTICA), Sml. II, s. 649, præmis 32 og 47).

55 De to første betingelser, dvs. betingelserne om det påberåbte tegns brug og betydning, som ikke kun må være lokal, følger af selve ordlyden i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 og skal derfor fortolkes i lyset af EU-retten. Forordning nr. 207/2009 fastlægger således ensartede standarder for tegns brug og betydning, der stemmer overens med de principper, der inspirerer den ordning, der er iværksat ved denne forordning (GENERAL OPTICA-dommen, nævnt i præmis 54 ovenfor, præmis 33).

56 Til gengæld følger det af angivelsen »hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens lovgivning vedrørende det pågældende tegn«, at de to øvrige betingelser, der fremgår af artikel 8, stk. 4, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, er betingelser fastlagt ved forordningen, som til forskel fra de forrige betingelser skal vurderes i henhold til kriterier fastlagt i den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn. Denne henvisning til den lovgivning, der regulerer det påberåbte tegn, er fuldt ud berettiget, idet forordning nr. 207/2009 anerkender, at tegn, der ikke er omfattet af EF-varemærkeordningen, kan påberåbes over for et EF-varemærke. Det er derfor kun den lovgivning, der gælder for det påberåbte

tegn, der giver mulighed for at fastslå, om tegnet er ældre end EF-varemærket, og om det kan berettige et forbud mod brugen af et nyere varemærke (GENERAL OPTICA-dommen, nævnt i præmis 54 ovenfor, præmis 34).

Reglerne om bevisbyrde og bevisførelse vedrørende spørgsmålet, om der foreligger en ældre national rettighed

57 Det fremgår af ordlyden af artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, at den, for så vidt som den henviser til en situation, hvor en ældre ret giver adgang til at forbyde brugen af et EF-varemærke, tydeligt sondrer mellem to tilfælde alt efter, om den ældre ret er beskyttet af EU-lovgivningen »eller« af national ret (Domstolens dom af 5.7.2011, sag C-263/09 P, Edwin mod KHIM, Sml. I, s. 5853, præmis 48).

58 For så vidt angår de proceduremæssige regler, der fremgår af forordning nr. 2868/95 i tilfælde af en begæring fremsat i henhold til artikel 53, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 på grundlag af en ældre ret, der er omfattet af nationale retsforskrifter, bestemmer regel 37 i forordning nr. 2868/95, at det i en situation som i den foreliggende sag påhviler den, der fremsætter begæringen, at fremlægge bevis for, at han i henhold til gældende nationale retsregler er berettiget til at gøre denne rettighed gældende (dommen i sagen Edwin mod KHIM, nævnt i præmis 57 ovenfor, præmis 49).

59 Denne regel påfører den, der fremsætter begæringen, den byrde at fremlægge bevis over for Harmoniseringskontoret for, at han ikke bare opfylder de krævede betingelser i overensstemmelse med den nationale lovgivning, som han påberåber sig anvendelse af for at kunne få adgang til at forbyde brugen af et EF-varemærke i henhold til en ældre ret, men også bevis for indholdet af denne lovgivning (dommen i sagen Edwin mod KHIM, nævnt i præmis 57 ovenfor, præmis 50).

60 Eftersom artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 udtrykkeligt henviser til samme forordnings artikel 8, stk. 4, og denne sidstnævnte bestemmelse omhandler ældre rettigheder, der er beskyttet af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, der regulerer det pågældende tegn, finder de bevisregler, der er nævnt i præmis 57-59 ovenfor, ligeledes anvendelse, når en national rettighed påberåbes på grundlag af artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009. Regel 37, litra b), nr. ii), i forordning nr. 2868/95 indeholder nemlig analoge bestemmelser vedrørende bevis for en ældre rettighed i forbindelse med en begæring, der indgives i henhold til artikel 53, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

61 Endvidere kan Retten i henhold til artikel 65 i forordning nr. 207/2009 ikke foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder på grundlag af de beviser, der fremlægges for Retten for første gang. Ifølge fast retspraksis har en sag, der indbringes for Retten, til formål at få efterprøvet lovligheden af afgørelserne truffet af appelkamrene ved Harmoniseringskontoret i henhold til denne bestemmelse, og denne lovlighed skal vurderes i forhold til de oplysninger, som disse sad inde med på det tidspunkt, da de vedtog dem (jf. Domstolens kendelse af 13.9.2011, sag C-546/10 P, Wilfer mod KHIM, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

62 Det følger af det ovenstående, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en national rettighed som den, der er påberåbt i det foreliggende tilfælde af sagsøgeren, er et faktisk spørgsmål. Det påhviler således den part, der gør gældende, at der foreligger en rettighed, der opfylder betingelserne i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009 for Harmoniseringskontoret, at godtgøre ikke kun, at denne rettighed følger af national lovgivning, men også at fastslå rækkevidden af selve denne lovgivning.

63 Ved i retningslinjerne for sager ved Harmoniseringskontoret (del C, kapitel 4, punkt 5.4), der blev vedtaget den 28. oktober 1996, at fastslå, at medlemsstaternes lovgivning, der er anvendelig i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, skal behandles på samme måde som et faktisk spørgsmål, og at han ikke var i stand til ex officio og præcist at fastslå, hvorledes lovgivningen

vedrørende de rettigheder, der falder inden for artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009, var i alle medlemsstaterne, foretog Harmoniseringskontorets præsident en præcis fortolkning af de regler, der reguler bevisbyrden.

64 I overensstemmelse med de almindelige regler om fastslåelse af faktiske omstændigheder for Unionens retsinstanser, der skal træffe afgørelse på EF-varemærkeområdet i inter partes-procedurer (jf. artikel 76 i forordning nr. 207/2009), bemærkes, at Unionens retsinstanser ikke kan foreholde appelkammeret ikke at have taget hensyn til faktiske omstændigheder, som ikke er blevet fremført rettidigt for det af parterne.

65 Det følger heraf, at Retten ikke i det foreliggende tilfælde har mulighed for at foretage en selvstændig bedømmelse af spørgsmålet, om sagsøgeren kan påberåbe sig et tegn, der er beskyttet i henhold til Markengesetz' § 5. Retten kan nemlig ikke sætte sin egen fortolkning af tysk ret i stedet for appelkammerets fortolkning, men dens prøvelse kan alene udvides til at vedrøre spørgsmålet, om appelkammeret ved fastlæggelsen af rækkevidden af tysk ret og i forbindelse med dets konklusion om, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå en ældre rettighed, der var beskyttet i henhold til tysk ret, foretog en korrekt bedømmelse af de beviser, der blev forelagt det forud for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.

66 Det er på baggrund af ovenstående betragtninger, at der skal foretages en bedømmelse af, om der er grundlag for de argumenter, hvormed sagsøgeren har anfægtet lovligheden af den anfægtede afgørelse.

Lovligheden af den anfægtede afgørelse

67 Appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelse i det væsentlige, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at betingelserne i Markengesetz § 5 for, at sagsøgeren kan påberåbe sig en ret til beskyttelse af tegnet macros consult GmbH, var opfyldt, idet der ikke forelå bevis for, at tegnet var blevet anvendt erhvervsmæssigt forud for ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke (den anfægtede afgørelses punkt 21-28).

68 Appelkammeret forkastede endvidere som irrelevante de beviser, som sagsøgeren fremlagde vedrørende de faktiske omstændigheder, der tidsmæssigt lå efter datoen for ansøgning om registrering af det omtvistede varemærke (den anfægtede afgørelses punkt 27). Sagsøgeren har vedlagt visse af disse beviser som bilag til stævningen og har i replikken vedlagt nye beviser, som ligeledes vedrører faktiske omstændigheder, der tidsmæssigt ligger efter ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke.

69 Det er følgelig nødvendigt først at efterprøve, om sagsøgeren er berettiget til at klage over, at appelkammeret afviste at tage hensyn til de faktiske omstændigheder, der tidsmæssigt lå efter ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, som blev fremlagt for det, og dernæst at efterprøve appelkammerets bedømmelse af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren har godtgjort, at der foreligger en ældre rettighed.

– Angående beviserne vedrørende de faktiske omstændigheder, der tidsmæssigt lå efter ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke

70 Det følger af selve ordlyden af artikel 53, stk. 1 og 2, i forordning nr. 207/2009, at de ugyldighedsbegæringer, der er støttet på disse bestemmelser, afhænger af, at der foreligger en ældre rettighed. Denne fortrinsret er i øvrigt i samme forordnings artikel 8, stk. 4, hvortil artikel 53, stk. 1, litra c), henviser, defineret således, at den ret, som ugyldighedsbegæringen støttes på, skal være erhvervet inden datoen for indgivelse af den EF-varemærkeansøgning, som begæres erklæret ugyldig, eller i givet fald inden prioritetsdagen for sidstnævnte (jf. i denne retning GENERAL OPTICA-dommen, nævnt i præmis 54 ovenfor, præmis 32).

71 I det foreliggende tilfælde blev ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke indgivet den 23. marts 1998 (jf. præmis 5 ovenfor). Sagsøgeren har således pligt til at godtgøre, at det havde erhvervet de rettigheder, som påberåbes, inden denne dato. Det var følgelig med rette, at appelkammeret forkastede samtlige de beviser, som sagsøgeren forelagde det vedrørende de faktiske omstændigheder, som indtrådte mellem 2006 og 2008 (jf. den anfægtede afgørelses punkt 27).

– Angående appelkammerets konklusion om, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at der foreligger en ældre rettighed, der kan begrunde en ugyldighedsbegæring

72 I denne forbindelse bemærkes, at det påhviler den part, der indgiver begæring om ugyldighed, der støttes på et tegn, som er beskyttet af en national retsorden, til Harmoniseringskontoret, at føre bevis for, for det første, hvilke betingelser der fastsættes i den omhandlede nationale retsorden for en beskyttet rettigheds opståen, for det andet, at disse betingelser er opfyldt (jf. præmis 57-60 ovenfor). Endvidere kan Retten, når den efterprøver lovligheden af en af appelkammeret vedtaget afgørelse, kun tage hensyn til oplysninger, som appelkammeret sad inde med, da det vedtog afgørelsen (jf. præmis 61 ovenfor).

73 Det tilkommer således Retten først at bedømme, om det er med rette, at sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret foretog en fejlagtig vurdering af rækkevidden af tysk ret.

74 I denne forbindelse skal det først fastslås, at alle sagens parter er enige om, at det i henhold til Markengesetz' § 5 er en betingelse for beskyttelse af retten til et forretningskendetegn, at det omhandlede tegn anvendes erhvervsmæssigt. Denne betingelse følger af selve ordlyden af bestemmelsen (jf. præmis 4 ovenfor). Parterne er derimod uenige om denne betingelses rækkevidde.

75 Af de grunde, der er nævnt i præmis 57-64 ovenfor, kan Harmoniseringskontoret imidlertid med føje hævde, at ud fra en fællesskabssynsvinkel er de betingelser, som de nationale retsordener opstiller for anerkendelse af beskyttede rettigheder i national ret, faktiske spørgsmål, som det påhviler parterne at godtgøre eksistensen af for Harmoniseringskontoret.

76 Harmoniseringskontorets og intervenientens formalitetsindsigelse om, at sagsøgeren ikke for Retten for første gang kan påberåbe sig den fortolkning af Markengesetz' § 5, som er foretaget af Bundesgerichtshof i adskillige afgørelser og i den tyske retslitteratur, skal således tages til følge. Det er, som sagsøgeren bekræftede under retsmødet, nemlig ubestridt, at sagsøgeren ikke under den administrative procedure fremlagde sine beviser, men at sagsøgeren henviser til dem for første gang for Retten og i øvrigt kun ved en delvis fremlæggelse af disse beviser. Retten kan således ikke tage hensyn til disse beviser ved bedømmelsen af lovligheden af den anfægtede afgørelse.

77 Sagsøgeren har i øvrigt ikke hævdet at have fremlagt beviser for appelkammeret vedrørende den rækkevidde af tysk ret, som appelkammeret foretog en fejlagtig fortolkning af. Sagsøgeren kan derfor ikke med føje anfægte de bedømmelser af rækkevidden af tysk ret, som appelkammeret foretog i den anfægtede afgørelse.

78 For det andet skal det efterprøves, om sagsøgeren har godtgjort, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse begik en fejl ved sin anvendelse af tysk ret, som fortolket i den pågældende afgørelse.

79 I denne forbindelse er det ubestridt, at de eneste faktiske omstændigheder, der er fremlagt af sagsøgeren for appelkammeret, som tidsmæssigt ligger forud for ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, består i dels sagsøgerens optagelse i det tyske erhvervsregister (bilag A 3 til stævningen), dels en ansøgning om registrering af det nationale ordmærke macros, der blev indgivet til Deutsches Patent- und Markenamt (bilag A 6 til stævningen).

80 De dokumenter, som sagsøgeren har fremlagt som bilag til replikken, dvs. sagsøgerens regnskaber vedrørende regnskabsårene 1998-2005, kan til gengæld ikke antages til realitetsbehandling, eftersom de ikke var indeholdt i de sagsakter, som blev fremlagt appelkammeret, således som Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende.

81 Hvad for det første angår sagsøgerens optagelse i registeret fastslog appelkammeret, at det selskabsnavn, hvorunder sagsøgeren blev registreret, dvs. macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, ikke er identisk med selskabsnavnet macros consult GmbH, som sagsøgeren begærer beskyttet.

82 I denne forbindelse skal det fastslås, at sagsøgeren ikke har fremlagt noget bevis for appelkammeret, der kan godtgøre, at det selskabsnavn, der begæres beskyttet på grundlag af Markengesetz' § 5 (dvs. i det foreliggende tilfælde tegnet macros consult GmbH), i henhold til tysk ret må adskille sig fra betegnelsen i de beviser, som er fremlagt til støtte for, at der foreligger en sådan beskyttelse (dvs. i det foreliggende tilfælde sagsøgerens registrering under betegnelsen macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Sagsøgeren kan derfor ikke for første gang for Retten anfægte den fortolkning af rækkevidden af tysk ret, som appelkammeret foretog. Under alle omstændigheder er det, selv når sagsøgerens påstand om, at der skulle have været taget hensyn til registreringen af selskabsnavnet macros GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie af appelkammeret, lægges til grund, tilstrækkeligt at fastslå, at en sådan registrering, selv om den gør det muligt for sagsøgeren erhvervsmæssigt at anvende selskabsnavnet macros consult GmbH, ikke i sig selv kan godtgøre den vedvarende karakter af brugen af dette selskabsnavn.

83 Hvad for det andet angår den ansøgning om registrering af ordmærket macros, som blev indgivet til Deutsches Patent- und Markenamt, er det ubestridt, at denne viser, at der blev foretaget en korrespondance mellem dette offentlige kontor og sagsøgeren, idet denne sidstnævnte handlede under betegnelsen macros consult GmbH.

84 Det bemærkes indledningsvis, at denne sag, henset til genstanden for ugyldighedsbegæringen, som er støttet på tysk rets beskyttelse af selskabsnavnet macros consult GmbH, ikke vedrører spørgsmålet, om varemærket macros, som er ansøgt registreret ved Deutsches Patent- und Markenamt, nød beskyttelse, men udelukkende spørgsmålet, om indgivelse af en ansøgning om registrering af dette varemærke gør det muligt for sagsøgeren at godtgøre, at der foreligger erhvervsmæssig anvendelse af selskabsnavnet macros consult GmbH.

85 Ved at fastslå, at den blotte ansøgning om registrering af et ordmærke, der blev indgivet til Deutsches Patent- und Markenamt, ikke var tilstrækkelig til at vidne om en erhvervsmæssig anvendelse af selskabsnavnet macros consult GmbH, begik appelkammeret imidlertid ingen fejl ved anvendelsen af tysk ret, således som rækkevidden blev fastlagt i denne afgørelse.

86 Som appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 25, hverken forudsætter eller indebærer en ansøgning om registrering af et varemærke en anvendelse af dette varemærke, og det er ubestridt, at registreringsproceduren ikke blev videreført af sagsøgeren. Idet appelkammeret fastslog, at den betingelse om erhvervsmæssig anvendelse, der følger af Markengesetz' § 5, skal have en vis grad af effektivitet og tilstrækkelig sædvanlig karakter (den anfægtede afgørelses punkt 23 og 25), kunne det med føje deraf udlede, at en enkeltstående korrespondance var utilstrækkelig til, at der forelå en sædvanlig erhvervsmæssig anvendelse af sagsøgerens selskabsnavn.

87 Sagsøgeren har imidlertid ikke fremført noget modbevis, der kan antages til realitetsbehandling. Det følger heraf, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at det var med urette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fastslog, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå en ældre rettighed, der kunne berettige en ugyldighedsbegæring i henhold til artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

88 Følgelig må det eneste anbringende, som sagsøgeren har fremført, forkastes, og dermed må Harmoniseringskontoret frifindes, uden at det er fornødent at tage stilling til de øvrige formalitetsindsigelser, som Harmoniseringskontoret og intervenienten har rejst (jf. i den retning Domstolens dom af 26.2.2002, sag C-23/00 P, Rådet mod Boehringer, Sml. I, s. 1873, præmis 52).

Sagens omkostninger

89 Ifølge procesreglementets artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets og intervenientens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

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

2) macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie betaler sagens omkostninger.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 7. maj 2013.

Underskrifter