ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

7 mei 2013*

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk makro — Firmanaam macros consult GmbH — Vóór aanvraag tot inschrijving van gemeenschapsmerk verworven recht dat houder ervan recht verleent om gebruik van aangevraagde gemeenschapsmerk te verbieden — Niet-ingeschreven tekens die naar Duits recht worden beschermd — § 5 Markengesetz — Artikelen 8, lid 4, 53, lid 1, sub c, en 65 van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, gevestigd te Ottobrunn (Duitsland), aanvankelijk vertegenwoordigd door T. Raible, vervolgens door M. Daubenmerkl, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door R. Manea, vervolgens door G. Schneider, als gemachtigden,

verweerder,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), vertegenwoordigd door J.-C. Plate en R. Kaase, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 oktober 2010 (zaak R 339/2009-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie en MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

wijst HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. Azizi, president, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) en E. Buttigieg, rechters,

griffier: C. Heeren, administrateur,

gezien het op 21 december 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Duits.

gezien de op 12 april 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 1 april 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 19 juli 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 19 oktober 2011 neergelegde dupliek van het BHIM,

gezien de op 19 oktober 2011 neergelegde dupliek van interveniënte,

gezien de antwoorden van partijen op de schriftelijke vraag van het Gerecht,

na de terechtzitting op 5 februari 2013,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

1. *Verordening (EG) nr. 207/2009*

1 Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) luidt als volgt:

„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, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:

a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden."

2 In artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 is bepaald:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau [...] nietig verklaard [...] wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is."

2. *Verordening (EG) nr. 2868/95*

3 Regel 37 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1) bepaalt:

„Een vordering bij het Bureau tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring van een gemeenschapsmerk [...] behelst:

[...]

b) met betrekking tot de gronden waarop de vordering berust:

[...]

ii) in het geval van een vordering krachtens artikel [53], lid 1, van [verordening nr. 207/2009], nadere gegevens betreffende het recht waarop de vordering tot nietigverklaring berust, en indien nodig nadere gegevens waaruit blijkt dat de verzoeker het recht heeft om het oudere recht als nietigheidsgrond in te roepen;"

3. *Markengesetz*

4 § 5 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz"), zoals gewijzigd, heeft als opschrift „Commerciële benamingen" en luidt als volgt:

„1. Handelsnamen en titels van werken worden beschermd als commerciële benamingen.

2. Handelsnamen zijn tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt als naam, firmanaam, of bijzondere benaming van een handelsactiviteit of van een onderneming. Met de bijzondere benaming van een handelsactiviteit worden gelijkgesteld handelstekens en andere tekens die het mogelijk maken een handelsactiviteit te onderscheiden van andere handelsactiviteiten, die bij het relevante publiek worden beschouwd als kenteken van de handelsactiviteit."

Aan het geding ten grondslag liggende feiten

5 Op 23 maart 1998 heeft interveniënte, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (vervangen door verordening nr. 207/2009).

6 Het merk waarvan, zoals in punt 5 supra is vermeld, de inschrijving is aangevraagd (hierna: „conflicterend merk") bestaat uit het volgende beeldteken:



7 De waren en diensten waarvoor het conflicterende merk is aangevraagd behoren met name tot de klassen 9, 35, 36 en 41 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.

8 Op 7 november 2003 heeft verzoekster, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.

9 Het merk waarvan, zoals in punt 8 supra is vermeld, de inschrijving is aangevraagd (hierna: „aangevraagde merk"), is het woordteken macros.

10 De diensten waarvoor dit merk is aangevraagd behoren tot de klassen 35, 36 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

11 Het conflicterende merk is ingeschreven op 21 april 2005 en de geldigheid ervan is verlengd tot 23 maart 2018.

12 Op 28 juni 2005 heeft interveniënte op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 10 supra bedoelde diensten.

13 De oppositie was gebaseerd op het conflicterende merk en werd ingesteld op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).

14 Op 21 augustus 2007 heeft verzoekster op grond van artikel 55 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 56 van verordening nr. 207/2009) een vordering tot nietigverklaring ingediend. Deze vordering (hierna: „vordering tot nietigverklaring") was gericht tegen het conflicterende merk voor alle in punt 7 supra bedoelde waren en diensten.

15 De vordering tot nietigverklaring was met name gebaseerd op de Duitse firmanaam macros consult GmbH.

16 De vordering tot nietigverklaring werd onder meer ingesteld op grond van artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009).

17 Bij beslissing van 11 september 2007 heeft het BHIM de in de punten 12 en 13 supra bedoelde oppositieprocedure opgeschort in afwachting van de uitkomst van de aan de orde zijnde nietigheidsprocedure.

18 Op 19 januari 2009 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen. De nietigheidsafdeling was in wezen van oordeel dat niet was bewezen dat er een ouder recht bestond dat was gebaseerd op verzoeksters firmanaam, aangezien verzoekster niet had aangetoond dat dit teken ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk werd gebruikt in het economisch verkeer.

19 Op 20 maart 2009 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58-64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

20 Bij beslissing van 18 oktober 2010 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.

21 Zij was inzonderheid van oordeel dat verzoekster niet had bewezen dat er sprake was van een ouder recht in de zin van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

22 Wat de toepassing van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 betreft, was de kamer van beroep van oordeel dat verzoekster, die algemeen verwees naar § 5 Markengesetz, waarin een aantal soorten verschillende rechten worden beschermd, en zich beriep op de firmanaam macros consult GmbH, niet voldoende nauwkeurig had aangegeven op welk ouder recht zij zich beriep.

23 Bovendien was de kamer van beroep van oordeel dat uit het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal niet bleek dat er een ouder recht bestond. Uit de kopie van een nationale merkaanvraag van 14 maart 1998 kan niet worden afgeleid dat een economische activiteit was begonnen, temeer daar verzoekster de procedure voor de inschrijvingsaanvraag had voortgezet. Voorts verschilt de in de aanvraag tot inschrijving van een vennootschap vermelde benaming macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, van de firmanaam waarop verzoekster zich beroept, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag of die aanvraag het begin vormde van het gebruik in het economische verkeer.

24 Ten slotte heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de documenten betreffende de deelname aan een gespecialiseerde beurs en de door verzoekster overgelegde boekhoudkundige documenten allemaal verband hielden met de jaren 2006 en 2008, zodat zij niet konden worden gebruikt ten bewijze dat er reeds een recht bestond ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk.

Conclusies van partijen

25 In haar verzoekschrift verzoekt verzoekster het Gerecht:

— de bestreden beslissing aldus te herzien dat het door verzoekster bij de kamer van beroep van het BHIM ingestelde beroep gegrond wordt verklaard en de vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten en in de kosten die zijn opgekomen voor de kamer van beroep en voor de nietigheidsafdeling.

26 In repliek heeft verzoekster evenwel verklaard dat zij met haar beroep wenste te verkrijgen dat het Gerecht de bestreden beslissing nietig zou verklaren op basis van een nieuwe juridische beoordeling, en dat de kamer van beroep, gelet op het standpunt van het Gerecht en na verduidelijking van de overige rechtsvragen, haar verzoek tot nietigverklaring zou toewijzen door het bij haar ingestelde beroep gegrond te verklaren.

27 Ter terechtzitting bleef verzoekster bij haar standpunt dat haar beroep enkel een verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing behelsde, en is haar daarvan akte verleend.

28 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

1. *Voorwerp van het beroep*

29 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, namelijk schending van artikel 53, lid 1, sub c, en lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009.

30 Ter terechtzitting heeft verzoekster evenwel erkend dat zij in haar schriftelijke stukken geen enkel argument had aangevoerd betreffende de rechtmatigheid van de toepassing die de kamer van beroep in de bestreden beslissing had gemaakt van artikel 53, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 12 van het Bürgerliche Gesetzbuch (Duits burgerlijk wetboek), en dat die kwestie dus buiten het voorwerp van het aan het Gerecht voorgelegde geding viel.

31 Het onderhavige geding gaat dan ook uitsluitend over de rechtmatigheid van de toepassing van artikel 53, lid 1, sub c, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 door de kamer van beroep in de bestreden beslissing.

32 In haar antwoord op de schriftelijke vraag die het Gerecht haar vóór de terechtzitting had gesteld, verwees verzoekster naar § 15 Markengesetz, zonder daarbij echter ook maar enige toelichting te geven waarmee de strekking van dat eventuele argument kon worden beoordeeld. Zoals verzoekster ter terechtzitting heeft toegegeven, heeft zij die bepaling tijdens de procedure voor het BHIM noch tijdens de onderhavige procedure aangevoerd. Ter terechtzitting heeft verzoekster erkend dat de vraag van de toepassing van deze bepaling buiten het onderhavige geding viel en is haar daarvan akte verleend. Het onderhavige geding gaat dus uitsluitend over de tussen partijen betwiste vraag of § 5 Markengesetz in casu juist is uitgelegd en toegepast.

2. *Toepassing van artikel 53, lid 1, sub c, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en van § 5 Markengesetz*

Argumenten van partijen

33 Verzoekster betoogt dat zij ten tijde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk, te weten op 23 maart 1998, reeds gebruikmaakte van de benaming „macros consult” als naam, firmanaam en handelsnaam, zodat zij aanspraak kan maken op de door § 5 Markengesetz aan dat teken verleende bescherming.

34 Volgens verzoekster wordt de firmanaam van privaatrechtelijke rechtspersonen in oprichting (Vorgesellschaft) krachtens § 5 Markengesetz beschermd, op voorwaarde dat de toekomstige vennootschap ten aanzien van derden actief is geworden en de aldus uitgeoefende handelsactiviteit doet vermoeden dat er sprake is van een duurzame economische activiteit. De bescherming van de naam en de firmanaam geldt bovendien ook voor de bestanddelen waaruit zij zijn samengesteld, wanneer deze bestanddelen onderscheidend vermogen hebben. Het begin van het gebruik van de

handelsnaam wordt voldoende aangetoond door de activering van een telefoonlijn, door de inschrijving in het handelsregister of door het gebruik van de handelsnaam in de briefwisseling met een nationaal merkenbureau om een merk in te schrijven. Het begin van de bescherming van handelsnamen krachtens § 5 Markengesetz vereist dus niet dat de onderneming zich reeds tot alle andere marktdeelnemers of tot al haar klanten heeft gewend.

35 Tot staving van haar betoog verwijst verzoekster naar een rechtswetenschappelijk artikel (Ingerl, R., en Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar,* 3e uitgave, C.H. Beck, München, 2010) en naar veertien arresten van het Bundesgerichtshof.

36 Ten bewijze dat zij haar handelsnaam reeds vóór de indiening – op 23 maart 1998 – van de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk gebruikte, verwijst verzoekster naar haar aanvraag tot inschrijving in het handelsregister van 19 februari 1998, naar haar inschrijving in dit register op 5 maart 1998 alsook naar het gebruik van haar handelsnaam in haar briefwisseling met het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau). Uit een bericht van ontvangst van het Deutsche Patent- und Markenamt blijkt dat verzoekster op 14 maart 1998 bij dat bureau een aanvraag tot inschrijving van het merk macros consult heeft ingediend. Deze feitelijke elementen zijn zowel door de nietigheidsafdeling als in de bestreden beslissing door de kamer van beroep onjuist beoordeeld.

37 Voorts betwist verzoekster de vaststelling van de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing, volgens welke de aanvraag tot inschrijving van de firmanaam macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie geen relevant bewijs vormt in het kader van de vordering tot nietigverklaring. Gesteld dat de kamer van beroep van oordeel was dat de vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op bestanddelen van haar firmanaam en niet op deze benaming zelf, zijn de termen „macros" en „macros consult" onderscheidende bestanddelen van haar handelsnaam, zodat zij op grond van § 5 Markengesetz als zodanig beschermd zijn, zelfs wanneer zij afzonderlijk worden gebruikt.

38 Verzoekster voegt hieraan toe dat zij ten minste sedert de in punt 36 supra vermelde aanvraag tot inschrijving in het handelsregister onder haar handelsnaam actief is. Zo heeft zij in 2006 een omzet behaald van 1,7 miljoen EUR. Zij heeft haar jaarrekeningen voor de jaren 2005 en 2006 aan het BHIM overgelegd, alsook documenten uit 2005, 2006 en 2008 waaruit haar deelname aan het Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (beurs voor kantoorautomatisering, informatietechnologie en telecommunicatie; hierna: „CeBIT") bleek. De kamer van beroep is dan ook ten onrechte voorbijgegaan aan het feit dat zij sinds haar oprichting ononderbroken economisch actief is geweest.

39 Ten slotte betwist verzoekster alle door het BHIM en interveniënte aangevoerde gronden van niet-ontvankelijkheid. In antwoord op het argument waarmee het BHIM aanvoert dat een eventueel verworven ouder recht vervallen was omdat niet was aangetoond dat er tussen 1998 en 2005 sprake was van activiteiten ten aanzien van derden, legt verzoekster als bijlage bij de memorie van repliek haar jaarrekeningen voor de boekjaren 1998 tot en met 2005 over. Verzoekster meent dat dit bewijsmateriaal niet als tardief terzijde mag worden geschoven, aangezien zij het slechts hoefde te overleggen ter beantwoording van een argument dat het BHIM in zijn memorie van antwoord had aangevoerd; zij staat ter beschikking van het Gerecht wanneer het om andere bewijzen zou verzoeken.

40 Wat de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, verwijst verzoekster naar de gehele procedure voor het BHIM en naar interveniëntes memorie in het kader van de in de punten 12 en 13 hierboven bedoelde oppositieprocedure.

41 Het BHIM betoogt dat het beroep in zijn geheel niet-ontvankelijk is en moet worden verworpen. In de eerste plaats betoogt het dat het beroep niet uitdrukkelijk de middelen vermeldt die worden aangevoerd tegen de bestreden beslissing, maar ertoe strekt het Gerecht te verzoeken uitspraak te

doen over de gegrondheid van verzoeksters opvattingen betreffende het bestaan van een ouder recht op basis van een nieuwe beoordeling van de feiten. Aan het Gerecht kunnen evenwel enkel betwistingen betreffende de rechtmatigheid van de bestreden beslissing worden voorgelegd.

42 In de tweede plaats betwist het BHIM de ontvankelijkheid van de algemene verwijzing die verzoekster maakt naar de in de punten 12 en 13 supra vermelde oppositieprocedure om te bewijzen dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen de oudere rechten waarop zij zich beroept en het conflicterende merk. Aangezien bovendien de kamer van beroep niet heeft onderzocht of er gevaar voor verwarring tussen het vermeende oudere recht en het conflicterende merk bestaat, staat het niet aan het Gerecht om dit voor het eerst te beoordelen.

43 In de derde plaats voert het BHIM aan dat het in bijlage A 4 bij het verzoekschrift opgenomen uittreksel uit het handelsregister gedateerd is op 21 december 2010 en dus dateert van na de vaststelling van de bestreden beslissing. Deze bijlage vormt dus een nieuw feitelijk element, zodat zij niet-ontvankelijk is. Voorts betwist het BHIM dat de uitspraken van de in punt 35 supra vermelde Duitse rechterlijke instanties door het Gerecht in aanmerking mogen worden genomen. Daarbij gaat het immers om feitelijke elementen die verzoekster tijdens de administratieve procedure had moeten aanvoeren, aangezien het bewijs van het bestaan van een ouder recht in de zin van artikel 53 van verordening nr. 207/2009 wordt beschouwd als een feitelijke kwestie, die overeenkomstig regel 37, sub b-iii, van verordening nr. 2868/95 moet worden bewezen door de partij die zich erop beroept. Tot slot betoogt het BHIM dat de feitelijke elementen die verzoekster in de bijlage bij de memorie van repliek (zie punt 39 supra) aanvoert, nieuw en bijgevolg niet-ontvankelijk zijn.

44 Ten gronde voert het BHIM aan dat uit de rechtspraak blijkt dat de bewijslast voor het bestaan van een door een nationale rechtsorde beschermd ouder recht berust bij de partij die zich erop beroept, en dat dit bewijs moet worden geleverd tijdens de administratieve procedure. Aangezien verzoekster dat bewijs niet heeft geleverd, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de vordering tot nietigverklaring moest worden afgewezen.

45 Het BHIM betoogt, net zoals interveniënte, dat de loutere indiening van een aanvraag tot inschrijving van een nationaal merk, wat – naast haar inschrijving in het handelsregister – het enige door verzoekster aangevoerde feitelijke element is, geen begin van gebruik in de zin van § 5 Markengesetz vormt.

46 Bovendien is verzoekster volgens het BHIM niet doorgegaan met de betrokken inschrijvingsaanvraag en dateren de eerste documenten waaruit blijkt dat verzoekster daadwerkelijk activiteiten ontplooide van het jaar 2005. Gesteld al dat verzoekster krachtens § 5 Markengesetz in 1998 een handelsnaamrecht had verworven, zou elk mogelijk recht dus vervallen zijn als gevolg van deze onderbreking van zes jaar. In elk geval zou een nieuw recht op het teken, gesteld dat het in 2005 zou zijn verworven, geen voorrang hebben op de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk.

47 Bovendien vormt de inschrijving van verzoekster in het handelsregister geen gebruik in het economisch verkeer in de zin van § 5 Markengesetz.

48 Ten slotte heeft verzoekster zich niet beroepen op § 15 Markengesetz, de enige bepaling op grond waarvan een verbod kan worden verkregen op een teken waarvan het recht van gebruik krachtens § 5 van die wet is verworven.

49 Interveniënte betoogt dat verzoekster in het verzoekschrift niet voldoende nauwkeurig heeft aangegeven welke bepalingen de kamer van beroep in de bestreden beslissing zou hebben geschonden. Het verzoekschrift voldoet dus niet aan de eisen van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

50 Voorts is zij van mening dat de feitelijke elementen die verzoekster voor het eerst heeft aangevoerd ter ondersteuning van de memorie van repliek, te weten drie arresten van het Bundesgerichtshof alsook de jaarrekeningen betreffende de boekjaren 1998 tot en met 2005, niet-ontvankelijk zijn.

51 Ten gronde voert zij in de eerste plaats aan dat verzoekster niet heeft bewezen dat haar firmanaam krachtens het Duitse merkenrecht werd beschermd. Zij betoogt dat een partij voor het BHIM die zich wenst te beroepen op een ouder recht in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 conform regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 het bewijs dient te leveren dat het recht waarop zij zich beroept, bestaat. Volgens interveniënte heeft verzoekster evenwel niet aangetoond dat haar afgekorte firmanaam macros consult beschermd werd als een handelsnaamrecht.

52 In de tweede plaats betoogt interveniënte dat indien verzoekster nieuw bewijsmateriaal zou overleggen waaruit blijkt dat haar firmanaam of het teken macros in het economisch verkeer werd gebruikt vóór de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk, dit bewijsmateriaal door het Gerecht als tardief terzijde zou moeten worden geschoven, aangezien het niet was overgelegd aan het BHIM. Zij is bovendien van mening dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het bewijsmateriaal betreffende de boekjaren 2006 en 2008 niet kon resulteren in de voorrang van een ouder recht, aangezien dat materiaal verband hield met feiten die zich meer dan tien jaar na de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk hadden voorgedaan.

53 In de derde plaats is volgens interveniënte niet alleen niet bewezen dat er een recht bestond dat ouder was dan de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk, maar is evenmin voldaan aan de voorwaarde dat het gebruik van een niet-ingeschreven teken niet „zuiver plaatselijk” mag zijn. Voorts betwist zij dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het door verzoekster aangevoerde vermeende oudere recht en het conflicterende merk.

Beoordeling door het Gerecht

Draagwijdte van de voorwaarden van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009

54 Krachtens artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van deze verordening, kan het bestaan van een ander teken dan een merk leiden tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wanneer dit andere teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; de rechten op dit teken moeten zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag werd gebruikt; tot slot moet het recht op dit teken het de houder ervan mogelijk maken om het gebruik van een later merk te verbieden. Deze vier voorwaarden beperken het aantal andere tekens dan merken die kunnen worden aangevoerd ter betwisting van de geldigheid van een gemeenschapsmerk op het gehele grondgebied van de Unie overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Aangezien de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 cumulatief zijn, volstaat het dat aan één van die voorwaarden niet is voldaan om een vordering tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken af te wijzen [arrest Gerecht van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06, Jurispr. blz. II-649, punten 32 en 47].

55 De eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik en de betekenis – die niet alleen plaatselijk mag zijn – van het ingeroepen teken, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en moeten dus tegen de achtergrond van het Unierecht worden uitgelegd. Verordening nr. 207/2009 stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die in overeenstemming zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen (arrest GENERAL OPTICA, punt 54 supra, punt 33).

56 Uit het gebruik van de woorden „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat" volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, sub a en b, van verordening nr. 207/2009 zijn genoemd, door de verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het ingeroepen teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het ingeroepen teken beheerst, vindt haar rechtvaardiging in de mogelijkheid om op grond van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het gemeenschapsmerk vallen, aan te voeren tegen een gemeenschapsmerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het ingeroepen teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het gemeenschapsmerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen (arrest GENERAL OPTICA, punt 54 supra, punt 34).

Regels inzake de bewijslast en de bewijsvoering met betrekking tot het bestaan van een ouder nationaal recht

57 Blijkens de formulering van artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 maakt deze bepaling bij de verwijzing naar de situatie waarin het gebruik van een gemeenschapsmerk kan worden verboden op grond van een ouder recht, duidelijk een onderscheid tussen twee hypotheses, al naargelang het oudere recht door het Unierecht „of" door het nationale recht wordt beschermd (arrest Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853, punt 48).

58 Wat de door verordening nr. 2868/95 vastgestelde procesrechtelijke regeling betreft in het geval van een vordering krachtens artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 op grond van een ouder recht dat in het nationale rechtskader wordt beschermd, bepaalt regel 37 van verordening nr. 2868/95 in een situatie als de onderhavige, dat de verzoeker nadere gegevens dient te verstrekken waaruit blijkt dat hij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is dat recht in te roepen (arrest Edwin/BHIM, punt 57 supra, punt 49).

59 Gelet op deze regel dient de verzoeker aan het BHIM niet alleen de gegevens te verstrekken waaruit blijkt dat hij voldoet aan de voorwaarden die overeenkomstig de nationale wetgeving waarvan hij de 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 (arrest Edwin/BHIM, punt 57 supra, punt 50).

60 Aangezien artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 uitdrukkelijk verwijst naar artikel 8, lid 4, van die verordening en deze laatste bepaling gaat over oudere rechten die worden beschermd door de wetgeving van de Unie of door het recht van de lidstaat dat van toepassing is op het betrokken teken, vinden de in de punten 57 tot en met 59 supra vermelde bewijsregels ook toepassing wanneer een nationaal recht wordt aangevoerd op basis van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009. Regel 37, sub b-ii, van verordening nr. 2868/95 voorziet immers in soortgelijke bepalingen betreffende het bewijs van het oudere recht in geval van een vordering op grond van artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

61 Voorts kan het Gerecht overeenkomstig artikel 65 van verordening nr. 207/2009 de feiten niet opnieuw onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Volgens vaste rechtspraak is een beroep bij het Gerecht immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van die bepaling, waarbij deze rechtmatigheid moet worden beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover deze kamers konden beschikken op het ogenblik waarop zij de beslissing vaststelden (zie beschikking Hof van 13 september 2011, Wilfer/BHIM, C-546/10 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

62 Hieruit volgt dat de vraag, of er een nationaal recht zoals het in casu door verzoekster aangevoerde recht bestaat, een feitenkwestie is. Bijgevolg dient een partij die stelt dat er een recht bestaat dat de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 vervult, voor het BHIM niet alleen te aan te tonen dat dit recht voortvloeit uit de nationale wetgeving, maar ook wat de strekking van deze wetgeving is.

63 Derhalve heeft de voorzitter van het BHIM de regels inzake de bewijslast juist uitgelegd met de constatering, in de bij besluit van 28 oktober 1996 vastgestelde richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (deel C, hoofdstuk 4, punt 5.4), dat het uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 toepasselijke recht van de lidstaten zou worden beschouwd als een feitenkwestie en dat het BHIM niet in staat was ambtshalve nauwkeurig vast te stellen hoe de rechten die onder artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 vielen, in het recht van alle lidstaten waren geregeld.

64 In overeenstemming met de gebruikelijke regels inzake de vaststelling van de feiten voor de rechter van de Unie die uitspraak doet in gedingen inter partes betreffende het voor gemeenschapsmerken geldende recht (zie artikel 76 van verordening nr. 207/2009), zij eraan herinnerd dat de rechter van de Unie de kamer van beroep niet kan verwijten dat zij geen rekening heeft gehouden met feiten die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

65 Hieruit volgt dat het Gerecht in casu niet autonoom mag oordelen over de vraag of verzoekster zich kan beroepen op een door § 5 Markengesetz beschermd teken. Het Gerecht mag zijn eigen uitlegging van het Duitse recht immers niet in de plaats stellen van de uitlegging die daarvan door de kamer van beroep is gegeven, maar mag slechts nagaan of de kamer van beroep, met het oog op de vaststelling van de strekking van het Duitse recht en de conclusie dat verzoekster niet had aangetoond dat er een ouder in het Duitse recht beschermd recht bestond, het haar vóór de vaststelling van de bestreden beslissing overgelegde bewijsmateriaal juist heeft beoordeeld.

66 Tegen de achtergrond van bovenstaande overwegingen moet worden beoordeeld of de argumenten waarmee verzoekster de rechtmatigheid van de bestreden beslissing betwist, gegrond zijn.

Rechtmatigheid van de bestreden beslissing

67 In de bestreden beslissing was de kamer van beroep in wezen van oordeel dat verzoekster niet was geslaagd in het bewijs dat was voldaan aan de voorwaarden van § 5 Markengesetz om zich te kunnen beroepen op een recht op bescherming van het teken macros consult GmbH, omdat niet was bewezen dat dit teken in het economisch verkeer was gebruikt vóór de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk (punten 21-28 van de bestreden beslissing).

68 Voorts heeft de kamer van beroep het door verzoekster overgelegd bewijsmateriaal dat betrekking had op feiten van na de datum van de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk (punt 27 van de bestreden beslissing) als niet ter zake dienend afgewezen. Verzoekster heeft een aantal van die bewijsstukken als bijlage bij haar verzoekschrift opgenomen en zij heeft aan de memorie van repliek nieuw bewijsmateriaal gehecht, dat eveneens feiten betrof van na de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk.

69 Bijgevolg moet eerst worden nagegaan of verzoekster zich op goede gronden kan beklagen over het feit dat de kamer van beroep heeft geweigerd rekening te houden met de haar overgelegde feitelijke gegevens die dateren van na de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk. Vervolgens moet de beoordeling worden getoetst die de kamer van beroep heeft verricht betreffende de vraag of verzoekster het bestaan van een ouder recht had aangetoond.

– Bewijselementen betreffende feiten die dateren van na de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk

70 Uit de bewoordingen van artikel 53, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 volgt dat de vorderingen tot nietigverklaring die zijn gebaseerd op deze bepalingen afhangen van het bestaan van een ouder recht. Deze anterioriteit wordt overigens in artikel 8, lid 4, van die verordening, waarnaar artikel 53, lid 1, sub c, verwijst, aldus omschreven dat het recht waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd verworven moet zijn vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag waarvan de nietigheid wordt gevorderd, of in voorkomend geval, vóór de datum van voorrang ervan (zie in die zin arrest GENERAL OPTICA, punt 54 supra, punt 32).

71 In casu is de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk ingediend op 23 maart 1998 (zie punt 5 supra). Verzoekster moet dus aantonen dat zij de rechten waarop zij zich beroept vóór die datum heeft verworven. De kamer van beroep heeft dan ook terecht alle bewijselementen buiten beschouwing gelaten die verzoekster haar had overgelegd in verband met feiten tussen 2006 en 2008 (zie punt 27 van de bestreden beslissing).

– Vaststelling van de kamer van beroep dat verzoekster niet heeft aangetoond dat er een ouder recht bestaat waarop een vordering tot nietigverklaring kan worden gebaseerd

72 In dat verband zij eraan herinnerd dat een partij die op basis van een door een nationaal rechtsstelsel beschermd teken een vordering tot nietigverklaring instelt, voor het BHIM dient te bewijzen, ten eerste, onder welke voorwaarden in de betrokken nationale rechtsorde een beschermd recht ontstaat, en, ten tweede, dat die voorwaarden vervuld zijn (zie punten 57-60 supra). Bovendien mag het Gerecht bij de toetsing van de wettigheid van de beslissing van de kamer van beroep slechts rekening houden met de elementen waarover deze kamer kon beschikken bij de vaststelling van die beslissing (zie punt 61 supra).

73 In de eerste plaats dient het Gerecht dus te beoordelen of verzoekster terecht betoogt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting van de strekking van het Duitse recht.

74 In dat verband moet om te beginnen worden vastgesteld dat alle partijen in het geding het erover eens zijn dat § 5 Markengesetz als voorwaarde voor de bescherming van het handelsnaamrecht stelt dat het betrokken teken wordt gebruikt in het economisch verkeer. Die voorwaarde vloeit voort uit de bewoordingen van deze bepaling (zie punt 4 supra). Partijen zijn het daarentegen oneens over de uitlegging van de strekking van deze voorwaarde.

75 Om de in de punten 57 tot en met 64 supra in herinnering gebrachte redenen kan het BHIM op goede gronden betogen dat vanuit het oogpunt van het gemeenschapsrecht de voorwaarden, waarvan de nationale rechtsstelsels de erkenning van in de interne rechtsorde beschermde rechten afhankelijk stellen, feitelijke kwesties zijn, die de partijen voor het BHIM dienen aan te tonen.

76 Derhalve moet worden aanvaard de grond van niet-ontvankelijkheid waarmee het BHIM en interveniënte geldend maken dat verzoekster niet voor het eerst voor het Gerecht de uitlegging van § 5 Markengesetz mag aanvoeren die door het Bundesgerichtshof in een aantal arresten en door de Duitse rechtsleer is gegeven. Zoals verzoekster ter terechtzitting heeft bevestigd, staat immers vast dat zij deze bewijselementen niet tijdens de administratieve procedure heeft overgelegd, maar daarnaar voor het eerst heeft verwezen voor het Gerecht, waarbij zij deze bewijselementen dan nog slechts gedeeltelijk heeft overgelegd. Het Gerecht mag dus geen rekening houden met die bewijselementen bij de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

77 Bovendien betoogt verzoekster niet dat zij de kamer van beroep bewijselementen heeft verstrekt betreffende de strekking van het Duitse recht die de kamer onjuist zou hebben uitgelegd. Derhalve kan zij niet op goede gronden kritiek uiten op de beoordelingen van de kamer van beroep in de bestreden beslissing die verband houden met de strekking van het Duitse recht.

78 In de tweede plaats dient te worden nagegaan of verzoekster geslaagd is in het bewijs dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing een beoordelingsfout heeft gemaakt bij de toepassing van het Duitse recht, zoals uitgelegd in deze beslissing.

79 Dienaangaande staat vast dat de enige feitelijke elementen die verzoekster voor de kamer van beroep heeft aangevoerd en die dateren van vóór de aanvraag tot inschrijving van het conflicterende merk, bestaan in documenten in verband met verzoeksters inschrijving in het Duitse handelsregister (bijlage A3 bij het verzoekschrift) en met een bij het Deutsche Patent- und Markenamt ingediende aanvraag tot inschrijving van het nationale woordmerk macros (bijlage A6 bij het verzoekschrift).

80 Daarentegen zijn – zoals het BHIM en interveniënte betogen – de documenten die verzoekster als bijlage bij de memorie van repliek heeft overgelegd, te weten haar jaarrekeningen betreffende de boekjaren 1998 tot en met 2005, niet-ontvankelijk, aangezien zij niet waren opgenomen in het aan de kamer van beroep overgelegde dossier.

81 Wat enerzijds verzoeksters inschrijving in het register betreft, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de firmanaam waaronder verzoekster werd ingeschreven, namelijk macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, niet identiek is aan de firmanaam macros consult GmbH waarvan verzoekster de bescherming inroept.

82 In dat verband moet worden vastgesteld dat verzoekster voor de kamer van beroep geen bewijzen heeft aangedragen waaruit blijkt dat naar Duits recht de firmanaam waarvan de bescherming op grond van § 5 Markengesetz wordt aangevoerd (te weten in casu het teken macros consult GmbH) mag afwijken van de benaming die is opgenomen in de bewijselementen die zijn verstrekt tot staving van het bestaan van die bescherming (te weten in casu de inschrijving van verzoekster onder de benaming macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Derhalve kan verzoekster niet voor het eerst voor het Gerecht opkomen tegen de uitlegging die de kamer van beroep heeft gegeven van de strekking van het Duitse recht. Hoe dan ook kan, zelfs indien verzoeksters stelling zou worden aanvaard volgens welke de kamer van beroep rekening had moeten houden met de inschrijving van de firmanaam macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie in het handelsregister, worden volstaan met de vaststelling dat een dergelijke inschrijving verzoekster weliswaar in staat stelde de benaming macros consult GmbH in het economisch verkeer te gebruiken, maar als zodanig niet aantoont dat het gebruik van die benaming duurzaam was.

83 Wat anderzijds de bij het Deutsche Patent- und Markenamt ingediende aanvraag tot inschrijving van het woordmerk macros betreft, staat vast dat daaruit blijkt dat schriftelijke contacten hebben plaatsgevonden tussen deze overheidsinstantie en verzoekster, die daarbij handelde onder de benaming macros consult GmbH.

84 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het onderhavige geding, gelet op het voorwerp van de vordering tot nietigverklaring, die is gebaseerd op de bescherming door het Duitse recht van de firmanaam macros consult GmbH, niet de vraag betreft, of het merk macros, waarvoor om inschrijving was verzocht bij het Deutsche Patent- und Markenamt, bescherming genoot, maar enkel de vraag of verzoekster aan de hand van de indiening van een aanvraag tot inschrijving van dat merk kan aantonen dat de firmanaam macros consult GmbH in het economisch verkeer werd gebruikt.

85 Met haar vaststelling dat een loutere aanvraag tot inschrijving van een woordmerk, ingediend bij het Deutsche Patent- und Markenamt, niet volstond ten bewijze van het gebruik van de firmanaam macros consult GmbH in het economisch verkeer, heeft de kamer van beroep geen beoordelingsfout gemaakt bij de toepassing van het Duitse recht zoals zij de strekking daarvan heeft omschreven.

86 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, vooronderstelt noch impliceert de aanvraag tot inschrijving van een merk immers dat gebruik wordt gemaakt van het merk, en staat vast dat verzoekster de inschrijvingsprocedure niet heeft voortgezet. Aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat de in § 5 Markengesetz gestelde voorwaarde van het gebruik in het economisch verkeer een zekere mate van werkzaamheid en een voldoende duurzaam karakter diende te hebben (punten 23 en 25 van de bestreden beslissing), kon zij daaruit op goede gronden afleiden dat een loutere briefwisseling als zodanig niet volstond ten bewijze van het duurzaam gebruik van verzoeksters firmanaam in het economische verkeer.

87 Verzoekster heeft geen enkel ontvankelijk bewijselement aangevoerd waaruit het tegendeel blijkt. Bijgevolg is zij niet geslaagd in het bewijs dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte van oordeel was dat zij niet het bestaan had aangetoond van een ouder recht dat de grondslag kon bieden voor een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009.

88 Derhalve moet het enige middel van verzoekster worden afgewezen, zodat het onderhavige beroep moet worden verworpen, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de andere door het BHIM en interveniënte aangevoerde gronden van niet-ontvankelijkheid (zie in die zin arrest Hof van 26 februari 2002, Raad/Boehringer, C-23/00 P, Jurispr. blz. I-1873, punt 52).

Kosten

89 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie wordt verwezen in de kosten.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 mei 2013.

ondertekeningen