Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä toukokuuta 2013 *

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki makro — Toiminimi macros consult GmbH — Ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta saatu oikeus, joka antaa haltijalleen oikeuden kieltää hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin käyttäminen — Rekisteröimättömät merkit, joita suojataan Saksan oikeudessa — Markengesetzin 5 § — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta, 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 65 artikla

Asiassa T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, kotipaikka Ottobrunn (Saksa), edustajanaan aluksi asianajaja T. Raible, sittemmin asianajaja M. Daubenmerkl,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi R. Manea, sittemmin G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajinaan asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 18.10.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 339/2009-4), joka koskee macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologien ja MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekä tuomarit S. Frimodt Nielsen (esittelevä tuomari) ja E. Buttigieg,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2010 jätetyn kannekirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.4.2011 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2011 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.7.2011 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 19.10.2011 jätetyn SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 19.10.2011 jätetyn väliintulijan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille ja muille osapuolille esittämään kirjalliseen kysymykseen annetut vastaukset,

ottaen huomioon 5.2.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1. *Asetus (EY) N:o 207/2009*

1 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 8 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan yhteisön lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.”

2 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella - - jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.”

2. *Asetus (EY) N:o 2868/95*

3 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 37 sääntö kuuluu seuraavasti:

”Virastolle tehtävässä hakemuksessa - - menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta on oltava

- -

b) tiedot hakemuksen perusteista:

- -

ii) jos kyseessä on asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitättömyydestä perustuu, ja tarvittaessa tiedot, jotka osoittavat, että hakijalla on oikeus vedota aikaisempaan oikeuteen mitättömyyden perusteeksi;”

3. *Markengesetz*

4 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenistä 25.10.1994 annetun lain (tavaramerkkien ja muiden erottamiskykyisten merkkien suojasta annettu laki, BGBl. I, s. 3082, jäljempänä Markengesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 5 §:ssä säädetään otsikon ”Elinkeinotoiminnassa käytettävät nimet ja nimitykset” alla seuraavaa:

”1. Kaupallisia nimityksiä ja teosten nimiä suojataan elinkeinotoiminnassa käytettävinä niminä ja nimityksinä.

2. Kaupalliset nimitykset ovat merkkejä, joita käytetään elinkeinotoiminnassa kauppanimenä, toiminimenä tai yrityksen kaupallisen toiminnan erityisenä nimityksenä. Elinkeinotoiminnassa käytettäviin nimiin ja nimityksiin rinnastetaan kaikki kaupalliset merkit ja muut erityismerkit, joiden avulla kaupallinen toiminta voidaan erottaa muusta kaupallisesta toiminnasta ja joita kohdeyleisö pitää yrityksen erottamiskykyisinä merkkeinä.”

Asian tausta

5 Asiassa väliintulijana oleva MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG teki 23.3.1998 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (korvattu asetuksella N:o 207/2009).

6 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, kuten edellä 5 kohdassa todettiin (jäljempänä kilpaileva tavaramerkki), on seuraava kuviomerkki:



7 Tavarat ja palvelut, joita varten kilpailevan tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 35, 36 ja 41.

8 Kantaja eli macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie teki 7.11.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 perusteella.

9 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, kuten edellä 8 kohdassa todettiin (jäljempänä hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki), on sanamerkki macros.

10 Palvelut, joita varten tavaramerkkiä haettiin, kuuluvan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 36 ja 41.

11 Kilpaileva tavaramerkki rekisteröitiin 21.4.2005 ja sen voimassaoloaikaa jatkettiin 23.3.2018 saakka.

12 Väliintulija teki 28.6.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 10 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

13 Väite perustui kilpailevaan tavaramerkkiin. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

14 Kantaja esitti 21.8.2007 mitättömyysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 56 artikla) perusteella. Vaatimus (jäljempänä mitättömyysvaatimus) oli kohdistettu kilpailevaan tavaramerkkiin kaikkien edellä 7 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

15 Mitättömyysvaatimus perustui muun muassa saksalaiseen toiminimeen macros consult GmbH.

16 Mitättömyysvaatimuksen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta) tarkoitetut perusteet.

17 SMHV lykkäsi 11.9.2007 tekemällään päätöksellä edellä 12 ja 13 kohdassa mainitun väitemenettelyn käsittelyä ratkaisun saamiseksi käsiteltävässä asiassa kyseessä olevassa mitättömyysmenettelyssä.

18 Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 19.1.2009. Se katsoi lähinnä muun muassa, että kantajan toiminimeen perustuvan aikaisemman oikeuden olemassaoloa ei ollut näytetty toteen, koska kantaja ei ollut osoittanut, että kyseistä merkkiä käytettiin elinkeinotoiminnassa kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä.

19 Kantaja valitti 20.3.2009 mitättömyysosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) perusteella.

20 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.10.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

21 Se katsoi erityisesti, että kantaja ei ollut osoittanut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

22 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisesta valituslautakunta katsoi, että vedotessaan yleisesti Markengesetzin 5 §:ään, jossa suojataan useantyyppisiä erillisiä oikeuksia, ja mainitessaan toiminimen macros consult GmbH kantaja ei ollut osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla, mihin aikaisempaan oikeuteen se vetosi.

23 Valituslautakunta katsoi lisäksi, että kantajan esittämillä todisteilla ei voitu osoittaa aikaisemman oikeuden olemassaoloa. Yhtäältä 14.3.1998 tehtyä kansallista tavaramerkkihakemusta koskevan jäljennöksen perusteella ei voitu päätellä taloudellisen toiminnan alkamista varsinkaan, koska kantaja

ei ollut jatkanut rekisteröintimenettelyä. Toisaalta macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie -nimisen yhtiön rekisteröintiä koskeva hakemus poikkeaa kantajan mainitsemasta toiminimestä, joten valituslautakunnan mukaan ei ollut tarpeen lausua siitä, merkitsikö tämä hakemus alkua käytölle elinkeinotoiminnassa.

24 Valituslautakunta totesi lopuksi, että osallistumista erikoismessuille koskevat asiakirjat sekä kirjanpitoasiakirjat, jotka kantaja toimitti, koskivat kaikki vuosia 2006 ja 2008, minkä vuoksi niillä ei voitu osoittaa kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemusta edeltävän aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

25 Kantaja vaatii kannekirjelmässä, että unionin yleinen tuomioistuin

— muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että kantajan SMHV:n valituslautakunnassa tekemä valitus katsotaan perustelluksi ja mitättömyysvaatimus hyväksytään

— velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä valituslautakunnassa ja mitättömyysosastossa aiheutuneet kulut.

26 Kantaja kuitenkin totesi vastauskirjelmässä, että sen kanteella pyrittiin siihen, että unionin yleinen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen uuden oikeudellisen arvioinnin perusteella ja että valituslautakunta ottaa huomioon unionin yleisen tuomioistuimen näkemyksen ja muiden oikeudellisten kysymysten selvittämisen jälkeen hyväksyy sen mitättömyysvaatimuksen ja katsoo kantajan sille tekemän valituksen perustelluksi.

27 Suullisessa käsittelyssä kantaja totesi edelleen, että se pyrki kanteellaan yksinomaan riidanalaisen päätöksen kumoamiseen, ja tämä merkittiin pöytäkirjaan.

28 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

1. *Kanteen kohde*

29 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen, asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan rikkomiseen perustuvaan kanneperusteeseen.

30 Kantaja kuitenkin myönsi suullisessa käsittelyssä, ettei se ollut esittänyt kirjelmissään ensimmäistäkään argumenttia, joka koski sen laillisuutta, että valituslautakunta sovelsi riidanalaisessa päätöksessä asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan a alakohtaa yhdessä Bürgerliches Gesetzbuchin (Saksan siviililaki) 12 §:n kanssa, minkä vuoksi tämä kysymys ei kuulunut unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun riita-asian kohteeseen.

31 On siis katsottava, että käsiteltävä riita-asia koskee yksinomaan sitä, oliko valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen yhdessä sen 8 artiklan 4 kohdan kanssa laillista.

32 Unionin yleisen tuomioistuimen kantajalle ennen suullista käsittelyä esittämään kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa kantaja viittasi Markengesetzin 15 §:ään täsmentämättä kuitenkaan tätä viittausta millään tavoin, jotta tämän mahdollisen argumentin merkitystä olisi voitu arvioida. Kuten se myönsi suullisessa käsittelyssä, se ei vedonnut kyseiseen säännökseen SMHV:ssä käydyssä menettelyssä eikä tässä oikeudenkäynnissä. Suullisessa käsittelyssä kantaja myönsi, että kysymys säännöksen soveltamisesta ei kuulunut tähän oikeudenkäyntiin ja tämä merkittiin pöytäkirjaan. Tämä oikeudenkäynti koskee näin ollen yksinomaan sitä, tulkittiinko ja sovellettiinko Markengesetzin 5 §:ää perustellusti tässä tilanteessa, mistä asianosaiset ja muut osapuolet ovat erimielisiä.

2. *Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen yhdessä sen 8 artiklan 4 kohdan ja Markengesetzin 5 artiklan kanssa*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

33 Kantaja väittää, että kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä eli 23.3.1998 se käytti jo nimenä, toiminimenä ja kaupallisena nimityksenä nimitystä ”macros consult”, minkä vuoksi se saattoi hyötyä kyseiselle merkille Markengesetzin 5 §:ssä myönnetystä suojasta.

34 Kantajan mukaan perustettavien yksityisoikeudellisten oikeushenkilöiden (Vorgesellschaft) toiminimeä suojataan Markengesetzin 5 §:n nojalla edellyttäen, että tuleva yhtiö on toiminut kolmansiin nähden ja että näin harjoitettu kaupallinen toiminta antaa aiheen olettaa kyseessä olevan pitkäkestoisen taloudellisen toiminnan. Nimen ja toiminimen suoja ulottuu lisäksi muihin ne muodostaviin osatekijöihin, kun nämä ovat erottamiskykyisiä. Kaupallisen nimityksen käytön aloittamiseen riittää kantajan mukaan puhelinlinjan avaaminen, kaupparekisteriin merkitseminen tai kaupallisen nimityksen käyttäminen kirjeenvaihdossa kansallisen tavaramerkkiviraston kanssa tavaramerkin rekisteröimiseksi. Kantaja toteaa tästä, että kaupallisen nimityksen suojan alkaminen ei Markengesetzin 5:n mukaan edellytä sitä, että yritys olisi jo tehnyt itsensä tunnetuksi kaikille muille toimijoille tai koko asiakaskunnalleen.

35 Perustelujensa tueksi kantaja mainitsee oikeustieteellisen artikkelin (Ingerl, R, ja Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar*, 3. painos, C.H. Beck, München, 2010) sekä Bundesgerichtshofin (liittovaltion tuomioistuin) 14 tuomiota.

36 Osoittaakseen kaupallisen nimityksensä käytön aloittamisen ennen kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä eli 23.3.1998 kantaja viittaa kaupparekisteriin merkitsemistä koskevaan pyyntöönsä 19.2.1998, rekisteriin merkitsemiseensä 5.3.1998 sekä kaupallisen nimityksensä käyttämiseen kirjeenvaihdossaan Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) kanssa. Deutsches Patent- und Markenamtin vastaanottoilmoitus osoittaa kantajan mukaan, että tämä jätti virastolle tavaramerkkiä macros consult koskevan rekisteröintihakemuksen 14.3.1998. Kantajan mukaan sekä mitättömyysosasto että valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä arvioivat virheellisesti näitä tosiseikkoja.

37 Kantaja riitauttaa niin ikään valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa esittämän toteamuksen, jonka mukaan toiminimen macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie rekisteröintihakemus ei ole merkityksellinen todiste mitättömyysvaatimuksen yhteydessä. Vaikka valituslautakunta olisi katsonut, että mitättömyysvaatimus perustui kantajan toiminimen muodostaviin osatekijöihin eikä itse tähän nimitykseen, kantaja väittää, että sanat ”macros” ja ”macros consult” ovat sen kaupallisen nimityksen erottamiskykyisiä osatekijöitä, minkä vuoksi niitä suojataan sellaisinaan Markengesetzin 5 §:n nojalla, vaikka niitä käytettäisiin erikseen.

38 Kantaja lisää, että se on toiminut kaupallisella nimityksellään ainakin tämän tuomion 36 kohdassa mainitusta kaupparekisteriin merkitsemistä koskevasta hakemuksesta lähtien. Sen liikevaihto vuonna 2006 oli 1,7 miljoonan euroa. Se väittää esittäneensä SMHV:ssä vuosien 2005 ja 2006 tilinpäätöksensä sekä vuosia 2005, 2006 ja 2008 koskevia asiakirjoja, jotka osoittavat sen osallistuneen Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikationiin (CeBIT eli toimistoautomaatio-, informaatioteknologia- ja televiestintänäyttely). Valituslautakunta jätti näin ollen sen mukaan virheellisesti huomiotta sen, että se oli harjoittanut jatkuvaa taloudellista toimintaa perustamisestaan lähtien.

39 Kantaja riitauttaa lopuksi kaikki SMHV:n ja väliintulijan esittämät oikeudenkäyntiväitteet. Vastauksena SMHV:n argumenttiin, joka koskee mahdollisesti saadun aikaisemman oikeuden menettämistä, koska todisteita toiminnasta kolmansiin nähden vuosina 1998-2005 ei ole, kantaja esittää vastauskirjelmän liitteenä vuotuiset tilinpäätöksensä tilikausilta 1990-2005. Se katsoo, että näitä todisteita ei voida hylätä liian myöhään esitettyinä, koska se esitti ne vain vastauksena SMHV:n argumenttiin tämän vastauskirjelmässä, ja se on unionin yleisen tuomioistuimen käytettävissä, jos tämä haluaa lisätodisteita.

40 Kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden osalta kantaja viittaa koko menettelyyn SMHV:ssä sekä väliintulijan tämän tuomion 12 ja 13 kohdassa mainitussa väitemenettelyssä esittämään kirjelmään.

41 SMHV väittää, että koko kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat ja se on hylättävä. Se väittää ensiksi, että kanteessa ei mainita nimenomaisesti perusteita, joihin riidanalaista päätöstä vastaan vedotaan, vaan siinä pikemminkin vaaditaan unionin yleistä tuomioistuinta lausumaan siitä, ovatko kantajan väitteet, jotka koskevat aikaisemman oikeuden olemassaoloa tosiseikkojen alustavan arvioinnin päätyttyä, perusteltuja. Unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi voidaan kuitenkin saattaa vain toteamus, joka koskee riidanalaisen päätöksen laillisuutta.

42 SMHV väittää toiseksi, että yleisen viittauksen, jonka kantaja teki tämän tuomion 12 ja 13 kohdassa mainittuun väitemenettelyyn osoittaakseen sekaannusvaaran aikaisempien oikeuksien, joihin se vetoaa, ja kilpailevan tavaramerkin välillä, tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat. Koska valituslautakunta ei lisäksi analysoinut sekaannusvaaraa väitetyn aikaisemman oikeuden ja kilpailevan tavaramerkin välillä, unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei SMHV:n mukaan ole ryhtyä tällaiseen arviointiin ensimmäistä kertaa.

43 SMHV väittää kolmanneksi, että kannekirjelmän liitteenä A 4 esitetyssä kaupparekisteriotteessa on päivämäärä 21.12.2010, joten se on peräisin riidanalaisen päätöksen tekopäivän jälkeiseltä ajalta. Kyseinen liite on näin ollen uusi tosiseikka, minkä vuoksi se on jätettävä tutkimatta. SMHV väittää niin ikään, ettei tämän tuomion 35 kohdassa mainittuja saksalaisten tuomioistuinten ratkaisuja voida ottaa huomioon unionin yleisessä tuomioistuimessa. Kyseessä ovat sen mukaan nimittäin tosiseikat, joihin kantajan olisi pitänyt vedota hallinnollisen menettelyn kuluessa, koska asetuksen N:o 207/2009 53 artiklassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden olemassaoloa koskevia todisteita pidetään tosiseikkoja koskevana kysymyksenä, jota koskevat todisteet siihen vetoavan osapuolen on esitettävä asetuksen N:o 2868/95 37 säännön b alakohdan iii alakohdan mukaisesti. SMHV väittää lopuksi, että kantajan vastauskirjelmän liitteenä esittämät tosiseikat (ks. edellä 39 kohta) ovat uusia, minkä vuoksi ne on jätettävä tutkimatta.

44 SMHV väittää asiakysymyksestä, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että todistustaakka kansallisessa oikeusjärjestyksessä suojatun aikaisemman oikeuden olemassaolosta kuuluu siihen vetoavalle osapuolelle ja että nämä todisteet on esitettävä hallinnollisessa menettelyssä. Koska kantaja ei esittänyt näitä todisteita, SMHV väittää, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että mitättömyysvaatimus oli hylättävä.

45 SMHV väittää väliintulijan tavoin, että pelkkä kansallisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäminen, joka on ainoa tosiseikka, jonka kantaja esittää yhtiörekisteriin merkitsemisensä ohella, ei ole Markengesetzin 5 §:ssä tarkoitettu käytön alkaminen.

46 Kantaja lisäksi luopui kyseisestä rekisteröintihakemuksesta, ja ensimmäiset asiakirjat, joilla voidaan osoittaa kantajan varsinainen toiminta, ovat peräisin vuodelta 2005. Vaikka katsottaisiin, että kantaja sai kaupallista nimitystä koskevan oikeuden Markengesetzin 5 §:n nojalla vuonna 1998, tämä kuuden vuoden keskeytys olisi näin ollen sammuttanut mahdollisen oikeuden. Jos uusi oikeus merkkiin saatiin vuonna 2005, tällä oikeudella ei missään tapauksessa ole mitään etuoikeutta kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemukseen nähden.

47 Kantajan merkitseminen kaupparekisteriin ei myöskään ole Markengesetzin 5 §:ssä tarkoitettua käyttöä elinkeinotoiminnassa.

48 SMHV toteaa lopuksi, ettei kantaja vedonnut Markengesetzin 15 §:ään, joka on ainoa säännös, jonka perusteella voidaan kieltää merkki, jonka käyttöoikeus on saatu saman lain 5 §:n nojalla.

49 Väliintulija väittää, että kantaja ei maininnut kannekirjelmässä riittävän täsmällisesti säännöksiä, joita se väittää valituslautakunnan rikkoneen riidanalaisessa päätöksessä. Kannekirjelmä ei näin ollen täytä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan vaatimuksia.

50 Se katsoo niin ikään, että kantajan ensimmäistä kertaa vastauskirjelmän tueksi esittämät tosiseikat eli yhtäältä Bundesgerichtshofin kolme tuomiota ja toisaalta tilikausien 1998-2005 vuotuiset tilinpäätökset on jätettävä tutkimatta.

51 Se väittää ensiksi asiakysymyksestä, että kantaja ei ole osoittanut, että sen toiminimeä suojattiin Saksan tavaramerkkioikeuden perusteella. Se väittää, että sellaisen osapuolen SMHV:ssä, joka haluaa vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun aikaisempaan oikeuteen, on asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan perusteella esitettävä todisteet sen oikeuden olemassaolosta, johon se vetoaa. Väliintulijan mukaan kantaja ei ole osoittanut, että sen lyhennettyä toiminimeä macros consult suojattiin kaupallisena nimityksenä.

52 Väliintulija väittää toiseksi, että jos kantaja esittää uusia todisteita, joilla voidaan osoittaa sen toiminimen tai merkin macros käyttö elinkeinotoiminnassa ennen kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemusta, unionin yleisen tuomioistuimen on hylättävä nämä todisteet liian myöhään esitettyinä, koska niitä ei toimitettu SMHV:lle. Se katsoo myös, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että tilikausia 2006 ja 2008 koskevilla todisteilla ei voitu osoittaa aikaisemman oikeuden etuoikeutta, koska nämä todisteet koskivat tosiseikkoja yli kymmenen vuotta kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisen jälkeen.

53 Väliintulija väittää kolmanneksi, että paitsi ettei todisteita kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemusta aikaisemman oikeuden olemassaolosta ole, myöskään edellytystä, jonka mukaan rekisteröimättömän merkin käyttö ei ole ”pelkästään paikallista”, ei ole täytetty. Se väittää niin ikään, ettei väitetyn aikaisemman oikeuden, johon kantaja vetoaa, ja kilpailevan tavaramerkin välillä ole sekaannusvaaraa.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettujen edellytysten ulottuvuus

54 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi muun merkin kuin tavaramerkin perusteella, jos se täyttää kumulatiivisesti neljä edellytystä: merkkiä on

käytetty elinkeinotoiminnassa, sen vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, oikeus merkkiin on saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä on käytetty, ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää ja merkin haltija voi tähän merkkiin liittyvän oikeuden perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämisen. Nämä neljä edellytystä rajoittavat sellaisten muiden merkkien kuin tavaramerkkien määrää, joihin voidaan vedota yhteisön tavaramerkin pätevyyden kiistämiseksi koko unionin alueella asetuksen N:o 207/2009 artiklan 2 kohdan nojalla. Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa esitetyt edellytykset ovat kumulatiivisia, on riittävää, että vain yhtä niistä ei täytetä, jotta vaatimus yhteisön tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi hylätään (yhdistetyt asiat T-318/06-T-321/06, Moreira da Fonseca v. SMHV - General Óptica (GENERAL OPTICA), tuomio 24.3.2009, Kok., s. II-649, 32 ja 47 kohta).

55 Kaksi ensimmäistä edellytystä eli ne, jotka liittyvät kyseisen merkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta itsestään, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 207/2009 näin ollen vahvistetaan yhtenäiset standardit, jotka koskevat merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta ja jotka ovat tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden mukaisia (edellä 54 kohdassa mainittu asia GENERAL OPTICA, tuomion 33 kohta).

56 Sitä vastoin sanamuodosta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kaksi muuta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa mainittua edellytystä ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä, joita edeltävistä poiketen arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan oikeuteen on oikeutettavissa sillä, että asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota yhteisön tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin yhteisön tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (edellä 54 kohdassa mainittu asia GENERAL OPTICA, tuomion 34 kohta).

Aikaisemman kansallisen oikeuden olemassaoloa koskevaa todistustaakkaa ja todistelua koskevat säännöt

57 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan sanamuodosta käy ilmi, että kun kyseisessä säännöksessä viitataan siihen, että yhteisön tavaramerkin käyttö voidaan kieltää aikaisemman oikeuden perusteella, siinä erotellaan selvästi toisistaan kaksi eri tilannetta: tilanne, jossa aikaisempaa oikeutta suojataan unionin säännöstössä, ”tai” tilanne, jossa sitä suojataan kansallisessa oikeudessa (asia C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 48 kohta).

58 Asetuksessa N:o 2868/95 vahvistetuista menettelyllisistä säännöksistä, joita sovelletaan kansallisessa säännöstössä suojatun aikaisemman oikeuden perusteella asetuksen
N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen yhteydessä, säädetään asetuksen N:o 2868/95 37 säännössä, että nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien kaltaisissa tilanteissa hakijan on esitettävä todisteet siitä, että hän voi esittää asianomaista oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla (edellä 57 kohdassa mainittu asia Edwin v. SMHV, tuomion 49 kohta).

59 Tällä säännöllä asetetaan hakijalle velvollisuus esittää SMHV:lle paitsi todisteet, jotka osoittavat, että hakijan sovellettaviksi vaatimien kansallisten säännösten mukaan edellytykset sille, että tämä voi kieltää yhteisön tavaramerkin käytön aikaisemman kansallisen oikeuden perusteella, täyttyvät, myös todisteet kyseisten säännösten sisällöstä (edellä 57 kohdassa mainittu asia Edwin v. SMHV, tuomion 50 kohta).

60 Koska asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa viitataan nimenomaisesti saman asetuksen 8 artiklan 4 kohtaan ja koska tämä jälkimmäinen säännös koskee unionin lainsäädännössä tai asianomaiseen merkkiin sovellettavassa jäsenvaltion oikeudessa suojattuja aikaisempia oikeuksia, tämän tuomion 57-59 kohdassa mainittuja todistelusääntöjä sovelletaan myös, kun kansalliseen oikeuteen vedotaan asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Asetuksen N:o 2868/95 37 säännön b alakohdan ii alakohdassa säädetään nimittäin aikaisempaa oikeutta koskevien todisteiden osalta vastaavista säännöksistä tilanteessa, jossa on kyse asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan nojalla esitetystä vaatimuksesta.

61 Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan mukaisesti unionin yleinen tuomioistuin ei voi tutkia tosiseikkoja uudelleen kyseisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetulla kanteella pyritään nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvontaan kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ja tätä laillisuutta on arvioitava niiden tietojen mukaan, jotka valituslautakunnilla saattoi olla käytettävissään näitä päätöksiä tehdessään (ks. asia C-546/10 P, Wilfer v. SMHV, määräys 13.9.2011, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

62 Edellä esitetystä seuraa, että kysymys sellaisen kaltaisen kansallisen oikeuden olemassaolosta, johon kantaja tässä asiassa viittaa, on tosiseikkoja koskeva kysymys. Osapuolen, joka väittää, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävä oikeus on olemassa, on näin ollen osoitettava SMHV:ssä paitsi, että kyseinen oikeus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, myös itse kyseisen lainsäädännön ulottuvuus.

63 Kun SMHV:n presidentti siis totesi SMHV:ssä käytäviä menettelyjä koskevissa ohjeissa (C osan 4 luvun 5.4 kohta), jotka annettiin 28.10.1996 tehdyllä päätöksellä, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla sovellettavaa jäsenvaltioiden oikeutta on tarkasteltava samalla tavoin kuin tosiseikkoja koskevaa kysymystä ja ettei SMHV kyennyt määrittämään viran puolesta ja täsmällisesti, mikä kunkin jäsenvaltion sellaisia oikeuksia koskeva säännöstö on, jotka kuuluvat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan, hän tulkitsi asianmukaisesti todistustaakkaa koskevia sääntöjä.

64 Niiden tavanomaisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat tosiseikkojen toteamista unionin tuomioistuimissa, jotka ratkaisevat yhteisön tavaramerkkiä koskevia asioita inter partes -menettelyissä (ks. asetuksen N:o 207/2009 76 artikla), on muistutettava, että unionin tuomioistuimet eivät voi moittia valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ole ottanut huomioon tosiseikkoja, joita osapuolet eivät ole toimittaneet sille hyvissä ajoin.

65 Tästä seuraa, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi tässä asiassa tehdä itsenäistä arviointia siitä, voiko kantaja vedota Markengesetzin 5 §:llä suojattuun merkkiin. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin voi korvata omalla Saksan oikeutta koskevalla tulkinnallaan valituslautakunnan tulkintaa, vaan sen harjoittama valvonta ulottuu yksinomaan siihen, arvioiko valituslautakunta asianmukaisesti sille ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä toimitettuja todisteita Saksan oikeuden ulottuvuuden määrittämiseksi ja siihen johtopäätökseen päätymiseksi, että kantaja ei ollut osoittanut Saksan oikeudessa suojatun aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

66 Argumenttien, joilla kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen laillisuuden, perusteltavuutta on arvioitava edellä esitettyjen näkemysten perusteella.

Riidanalaisen päätöksen laillisuus

67 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi lähinnä, että kantaja ei ollut onnistunut osoittamaan, että Markengesetzin 5 §:ssä säädetyt edellytykset sille, että se voisi vedota merkin macros consult GmbH suojaa koskevaa oikeuteen, täyttyivät, koska tämän merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa ennen kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevia todisteita ei ollut (riidanalaisen päätöksen 21-28 kohta).

68 Valituslautakunta lisäksi hylkäsi tehottomina kantajan esittämät todisteet, jotka koskivat kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeisiä tosiseikkoja (riidanalaisen päätöksen 27 kohta). Kantaja puolestaan esitti tiettyjä näistä seikoista kannekirjelmänsä liitteenä ja lisäsi vastauskirjelmään uusia todisteita, jotka koskevat niin ikään kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeisiä tosiseikkoja.

69 Ensiksi on näin ollen selvitettävä, onko kantajan perusteltua moittia sitä, että valituslautakunta kieltäytyi ottamasta huomioon sille esitettyjä kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeisiä tosiseikkoja, ja tämän jälkeen on tarkasteltava valituslautakunnan arviointia sen osalta, onnistuiko kantaja osoittamaan aikaisemman oikeuden olemassaolon.

– Kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemispäivän jälkeisiä tosiseikkoja koskevat todisteet

70 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuodosta ilmenee, että näihin säännöksiin perustuvat mitättömyysvaatimukset riippuvat aikaisemman oikeuden olemassaolosta. Aikaisemmuus merkitsee saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan, johon 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa viitataan, mukaan sitä, että mitättömyysvaatimuksen perustana olevan oikeuden on oltava saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin, jonka mitättömäksi julistamista vaaditaan, rekisteröintihakemus on tehty, tai tapauksen mukaan ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta (ks. vastaavasti edellä 54 kohdassa mainittu asia GENERAL OPTICA, tuomion 32 kohta).

71 Tässä asiassa kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemus tehtiin 23.3.1998 (ks. tämän tuomion 5 kohta). Kantajan on siis osoitettava, että se oli saanut oikeudet, joihin se vetoaa, ennen kyseistä päivää. Valituslautakunta hylkäsi näin ollen perustellusti kantajan sille esittämät todisteet, jotka koskivat vuosiin 2006-2008 liittyneitä tosiseikkoja (riidanalaisen päätöksen 27 kohta).

– Valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kantaja ei ole osoittanut sellaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloa, johon mitättömyysvaatimus voisi perustua

72 Tästä on muistutettava, että on osapuolen, joka esittää mitättömyysvaatimuksen, joka perustuu kansallisessa oikeusjärjestyksessä suojattuun merkkiin, tehtävänä näyttää toteen SMHV:ssä ensinnäkin, mitkä ovat asianomaisessa kansallisessa oikeusjärjestyksessä vahvistetut edellytykset suojatun oikeuden syntymiselle, ja toiseksi, että nämä edellytykset täyttyvät (ks. tämän tuomion 57-60 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin voi lisäksi valituslautakunnan tekemän päätöksen laillisuutta valvoessaan ottaa huomioon vain seikat, jotka valituslautakunnalla saattoi olla käytettävissään kyseisen päätöksen tehdessään (ks. tämän tuomion 61 kohta).

73 Unionin yleisen tuomioistuimen on siis arvioitava ensiksi, väittääkö kantaja perustellusti, että valituslautakunta erehtyi Saksan oikeuden ulottuvuudesta.

74 Tästä on todettava aluksi, että asian kaikki osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että Markengesetzin 5 §:ssä asetetaan kaupallista nimitystä koskevan oikeuden suojan edellytykseksi merkin käyttö elinkeinotoiminnassa. Tämä edellytys perustuu kyseisen säännöksen sanamuotoon (ks. tämän tuomion 4 kohta). Osapuolet ovat puolestaan erimielisiä kyseisen edellytyksen ulottuvuuden tulkinnasta.

75 Tämän tuomion 57-64 kohdassa mainituista syistä SMHV:n on perusteltua väittää, että yhteisön oikeuden näkökulmasta edellytykset, jotka kansallisissa oikeusjärjestyksissä vahvistetaan sisäisessä oikeudessa suojattujen oikeuksien tunnustamiseksi, ovat tosiseikkoja koskevia kysymyksiä, jotka osapuolten on näytettävä virastossa toteen.

76 SMHV:n ja väliintulijan esittämä oikeudenkäyntiväite, jonka mukaan kantaja ei voi vedota ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa Bundesgerichtshofin useissa ratkaisuissa tekemään ja saksalaisessa oikeuskirjallisuudessa tehtyyn Markengesetzin 5 §:n tulkintaan, on näin ollen hyväksyttävä. Kuten kantaja suullisessa käsittelyssä vahvisti, on nimittäin kiistatonta, ettei tämä esittänyt näitä todisteita hallinnollisen menettelyn kuluessa, vaan mainitsi ne – ja sitä paitsi esitti ne vain osittain – ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Unionin yleinen tuomioistuin ei siis voi ottaa huomioon näitä todisteita riidanalaisen päätöksen laillisuuden arvioimiseksi.

77 Kantaja ei myöskään väitä esittäneensä valituslautakunnalle todisteita, jotka koskevat Saksan oikeuden ulottuvuutta ja jotka tämä tulkitsi virheellisesti. Sen ei näin ollen ole perusteltua kritisoida arviointeja, jotka koskevat valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemiä Saksan oikeuden ulottuvuutta koskevia arviointeja.

78 On toiseksi selvitettävä, osoittiko kantaja, että valituslautakunta teki riidanalaisessa päätöksessä arviointivirheen Saksan oikeutta soveltaessaan, sellaisena kuin se sitä kyseisessä päätöksessä tulkitsi.

79 On kiistatonta, että ainoat kantajan valituslautakunnassa esittämät tosiseikat, jotka edeltävät kilpailevan tavaramerkin rekisteröintihakemusta, muodostuvat asiakirjoista, jotka koskevat kantajan merkitsemistä Saksan kaupparekisteriin (kannekirjelmän liite A3) ja Deutsches Patent- und Markenamtille esitettyä kansallisen sanamerkin macros rekisteröintihakemusta (kannekirjelmän liite A6).

80 Kantajan vastauskirjelmän liitteenä esittämiä asiakirjoja eli tilikausien 1998-2005 tilinpäätöksiä ei puolestaan voida ottaa tutkittavaksi, koska niitä ei esitetty valituslautakunnalle toimitetussa asiakirja-aineistossa, kuten SMHV ja väliintulija toteavat.

81 Kantajan merkitsemisestä rekisteriin valituslautakunta toteaa, että toiminimi, jolla kantaja rekisteröitiin, eli macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie ei ole sama kuin toiminimi macros consult GmbH, jonka suojaa kantaja vaatii.

82 Tästä on todettava, että kantaja ei esittänyt valituslautakunnassa minkäänlaisia todisteita, joilla voitaisiin osoittaa, että Saksan oikeuden mukaan toiminimi, jonka suojaan vedotaan Markengesetzin 5 §:n nojalla (eli tässä asiassa merkki macros consult GmbH), voi poiketa nimityksestä, joka esiintyy todisteissa, jotka on toimitettu kyseisen suojan olemassaolon osoittamiseksi (eli tässä asiassa kantajan rekisteröinti nimityksellä macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Kantaja ei näin ollen voi riitauttaa ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa valituslautakunnan tekemää Saksan oikeuden ulottuvuuden tulkintaa. Vaikka hyväksyttäisiin kantajan näkemys, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon toiminimen macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie merkitseminen kaupparekisteriin, riittää joka tapauksessa, kun todetaan, että tällainen rekisteriin merkitseminen ei yksinään osoita kyseisen nimityksen käytön jatkuvaa luonnetta, vaikka kantaja voisikin sen vuoksi käyttää elinkeinotoiminnassa nimitystä macros consult GmbH.

83 Deutsches Patent- und Markenamtille esitetty sanamerkin macros rekisteröintihakemus osoittaa kiistattomasti, että kyseisen viraston ja kantajan välillä käytiin kirjeenvaihtoa, ja kantaja toimi nimityksellä macros consult GmbH.

84 Aluksi on muistutettava, että kun otetaan huomioon toiminimen macros consult GmbH suojaamiseen Saksan oikeudessa perustuvan mitättömyysvaatimuksen kohde, tämä oikeudenkäynti ei koske kysymystä siitä, suojattiinko tavaramerkkiä macros, jonka rekisteröintiä haettiin Deutsches Patent- und

Markenamtilta, vaan yksinomaan sitä, voiko kantaja osoittaa kyseistä tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämisellä toiminimen macros consult GmbH käyttämisen elinkeinotoiminnassa.

85 Katsoessaan, että pelkkä Deutsches Patent- und Markenamtille tehty hakemus sanamerkin rekisteröimiseksi ei riittänyt osoittamaan toiminimen macros consult GmbH käyttöä elinkeinotoiminnassa, valituslautakunta ei tehnyt minkäänlaista arviointivirhettä Saksan oikeuden soveltamisessa, sellaisena kuin se kyseisen oikeuden ulottuvuuden määritti.

86 Kuten valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, tavaramerkin rekisteröintihakemus ei edellytä eikä merkitse merkin käyttöä, ja on kiistatonta, ettei kantaja jatkanut rekisteröintimenettelyä. Koska valituslautakunta katsoi, että edellytyksen, joka koskee käyttöä elinkeinotoiminnassa ja josta säädetään Markengesetzin 5 §:ssä, on oltava tietyllä tavalla tehokas ja riittävän tavanomainen (riidanalaisen päätöksen 23 ja 25 kohta), sen oli perusteltua päätellä tästä, että sen osoittamiseksi, että kantajan toiminimeä käytettiin tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa, pelkkä yksittäinen kirjeenvaihto ei riittänyt.

87 Kantaja ei ole esittänyt tämän vastaisia todisteita, jotka voitaisiin ottaa tutkittavaksi. Tästä seuraa, ettei se ole onnistunut osoittamaan, että valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisessa päätöksessä, ettei kantaja ollut osoittanut sellaisen aikaisemman oikeuden olemassaoloa, johon asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti esitetty mitättömyysvaatimus voisi perustua.

88 Kantajan esittämä ainoa kanneperuste on näin ollen hylättävä ja tämä kanne on hylättävä tarvitsematta lausua muista SMHV:n ja väliintulijan esittämistä oikeudenkäyntiväitteistä (ks. vastaavasti asia C-23/00 P, neuvosto v. Boehringer, tuomio 26.2.2002, Kok., s. I-1873, 52 kohta).

Oikeudenkäyntikulut

89 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä toukokuuta 2013.

Allekirjoitukset