Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 7 maj 2013 *

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket makro — Bolagsnamnet macros consult GmbH — Rättighet som förvärvats innan gemenskapsvarumärkesansökan gavs in och som ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det sökta gemenskapsvarumärket — Icke-registrerade kännetecken som åtnjuter skydd i tysk rätt — 5 § i Markengesetz — Artiklarna 8.4, 53.1 c och 65 i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, Ottobrunn (Tyskland), inledningsvis företrätt av advokaten T. Raible, därefter av advokaten M. Daubenmerkl,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), inledningsvis företrädd av R. Manea, därefter av G. Schneider, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (Tyskland), företrätt av advokaterna J.-C. Plate och R. Kaase,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 18 oktober 2010 (ärende R 339/2009-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie och MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna S. Frimodt Nielsen (referent) och E. Buttigieg,

justitiesekreterare: handläggaren C. Heeren,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 21 december 2010,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 12 april 2011,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 1 april 2011,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 19 juli 2011,

med beaktande av harmoniseringsbyråns duplik som inkom till tribunalens kansli den 19 oktober 2011,

med beaktande av intervenientens duplik som inkom till tribunalens kansli den 19 oktober 2011,

med beaktande av svaren på den skriftliga fråga tribunalen ställt till parterna,

efter förhandlingen den 5 februari 2013,

följande

Dom

Tillämpliga bestämmelser

1. *Förordning (EG) nr 207/2009*

1 Artikel 8.4 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) har följande lydelse:

”Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken:

a) Rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller,

b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.”

2 Artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 innehåller följande bestämmelse:

”Efter ansökan till byrån … ska ett gemenskapsvarumärke förklaras ogiltigt … [o]m det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 och kraven i artikel 8.4 är uppfyllda.”

2. *Förordning (EG) nr 2868/95*

3 I regel 37 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1) anges följande:

”En ansökan … om hävning eller ogiltigförklaring … skall innehålla följande:

…

b) Beträffande grunderna för ansökan

...

ii) vid en ansökan i enlighet med artikel [53].1 i [förordning nr 207/2009], information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och vid behov information som visar att sökanden är berättigad att åberopa den tidigare rättigheten som grund för ogiltighet,

…”

3. *Markengesetz*

4 5 § i lagen om skydd för varumärken och andra kännetecken med särskiljningsförmåga (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad Markengesetz), i dess ändrade lydelse, har rubriken ”Handelsbeteckning”. Den har utformats på följande sätt:

”1. Näringskännetecken och namn på verk är skyddade i egenskap av handelsbeteckningar.

2. Näringskännetecken är tecken som i näringsverksamhet används som produktnamn, bolagsnamn eller särskild beteckning för en kommersiell verksamhet eller ett företag. Med handelsbeteckningar likställs alla kommersiella tecken och andra särskilda tecken som gör det möjligt att särskilja en kommersiell verksamhet från andra kommersiella verksamheter och som i omsättningskretsen betraktas som ett särskiljande tecken för ett företag.”

Bakgrund till tvisten

5 Intervenienten, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, ingav den 23 mars 1998 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (som nu har ersatts av förordning nr 207/2009).

6 Det varumärke som blivit föremål för registreringsansökan i enlighet med vad som nämns ovan i punkt 5 (nedan kallat varumärket makro), utgörs av nedanstående figurkännetecken:



7 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 9, 35, 36 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

8 Den 7 november 2003 ingav sökanden, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån med stöd av förordning nr 40/94.

9 Det varumärke som blivit föremål för registreringsansökan i enlighet med vad som nämns ovan i punkt 8 utgörs av ordkännetecknet macros (nedan kallat ordmärket macros).

10 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 35, 36 och 41 i Niceöverenskommelsen.

11 Varumärket makro registrerades den 21 april 2005. Registreringen förlängdes till och med den 23 mars 2018.

12 Intervenienten framställde den 28 juni 2005, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av ordmärket macros för samtliga de tjänster som avses ovan i punkt 10.

13 Till stöd för invändningen åberopades varumärket makro. Det registreringshinder som åberopades var det som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).

14 Sökanden inkom den 21 augusti 2007 med en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 55 i förordning nr 40/94 (nu artikel 56 i förordning nr 207/2009). Denna ansökan (nedan kallad ansökan om ogiltighetsförklaring) avsåg varumärket makro för samtliga av de varor och tjänster som nämns ovan i punkt 7.

15 Som grund för ansökan om ogiltighetsförklaring åberopades framför allt det tyska bolagsnamnet macros consult GmbH.

16 Ett av de registreringshinder som åberopades som grund för ansökan om ogiltighetsförklaring var det som avses i artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009).

17 Harmoniseringsbyrån beslutade den 11 september 2007 att vilandeförklara det invändningsförfarande som nämns i punkterna 12 och 13 i avvaktan på utgången av ogiltighetsförfarandet.

18 Den 19 januari 2009 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring. Annulleringsenheten fann bland annat att det inte var visat att det förelåg någon äldre rättighet som avsåg sökandens bolagsnamn, eftersom sökanden inte hade styrkt att detta kännetecken användes i näringsverksamhet vid den tidpunkt då ansökan om registrering av varumärket makro ingavs.

19 Sökanden överklagade annulleringsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 20 mars 2009 med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

20 Harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd avslog överklagandet genom beslut av den 18 oktober 2010 (nedan kallat det angripna beslutet).

21 Framför allt fann överklagandenämnden att sökanden inte hade visat att det förelåg en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009.

22 Överklagandenämnden konstaterade vad gäller tillämpningen av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 att sökanden – genom att rent allmänt hänvisa till 5 § i Markengesetz, vilken omfattar skydd för flera olika typer av rättigheter, och genom att åberopa bolagsnamnet macros consult GmbH – inte tillräckligt exakt hade angett vilken äldre rättighet som åberopades.

23 Dessutom fann överklagandenämnden att den bevisning som sökanden hade ingett inte visade att det förelåg någon äldre rättighet. För det första gick det inte att av kopian av en ansökan om nationellt varumärke från den 14 mars 1998 dra någon slutsats om inledandet av en ekonomisk verksamhet, särskilt inte som sökanden enligt uppgift inte hade fullföljt registreringsförfarandet. För det andra konstaterade överklagandenämnden när det gäller den ingivna registreringsansökan avseende ett bolag med namnet macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, att det bolagsnamnet skilde sig från det som sökanden hade åberopat, varför det saknades skäl att pröva huruvida det skulle anses att kännetecknet i och med denna ansökan hade börjat användas i näringsverksamhet.

24 Slutligen påpekade överklagandenämnden att samtliga av de handlingar avseende deltagandet i en specialiserad mässa och de bokföringshandlingar som sökanden inkommit med avsåg åren 2006 och 2008. Dessa handlingar kunde således inte styrka att det förelåg en rättighet som var äldre än ansökan om registrering av varumärket makro.

Parternas yrkanden

25 I ansökan yrkade sökanden att tribunalen skulle

— ändra det angripna beslutet på så sätt att sökandens överklagande till överklagandenämnden bifalls och sökandens ansökan om ogiltighetsförklaring bifalls, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna samt kostnaderna i förfarandet vid överklagandenämnden och vid annulleringsenheten.

26 I repliken angav sökanden dock att syftet med talan var att tribunalen skulle ogiltigförklara det angripna beslutet på grundval av en ny juridisk prövning och att överklagandenämnden, med beaktande av tribunalens bedömning och efter klargörande av andra juridiska frågor, skulle bifalla ansökan om ogiltighetsförklaring och bifalla överklagandet.

27 Vid förhandlingen vidhöll sökanden att talan endast avser ogiltigförklaring av det angripna beslutet, vilket noterades.

28 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

1. *Saken i målet*

29 Till stöd för sin talan åberopade sökanden en enda grund, nämligen att artikel 53.1 c och 53.2 a i förordning nr 207/2009 hade åsidosatts.

30 Sökandebolaget har dock under förhandlingen medgett att det i inlagorna inte anförts några argument avseende överklagandenämndens eventuellt rättsstridiga tillämpning av artikel 53.2 a i förordning nr 207/2009 jämförd med 12 § i den tyska civillagen (Bürgerliches Gesetzbuch) i det angripna beslutet och att den frågan således inte omfattades av processföremålet.

31 Således ska målet endast anses avse frågan huruvida överklagandenämndens tillämpning av artikel 53.1 c jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 i det angripna beslutet var rättsenlig eller ej.

32 I svaret på den skriftliga fråga som tribunalen hade ställt till sökanden före förhandlingen hänvisade sökanden till 15 § i Markengesetz, men utan någon som helst precisering av något eventuellt argument och innebörden av det. Såsom sökandebolaget också medgav under förhandlingen hade det inte åberopat denna bestämmelse vare sig under förfarandet vid harmoniseringsbyrån eller tidigare under det aktuella målet. Under förhandlingen medgav sökanden att frågan om denna bestämmelses tillämpning inte ingick i det aktuella målet, vilket noterades av tribunalen. Målet handlar således enbart om huruvida 5 § i Markengesetz har tolkats och tillämpas på ett riktigt sätt, vilket är stridigt mellan parterna.

2. *Tillämpningen av artikel 53.1 c jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 samt av 5 § i Markengesetz*

Parternas argument

33 Sökandebolaget har gjort gällande att det vid den tidpunkt då ansökan om registrering av varumärket makro ingavs, det vill säga den 23 mars 1998, redan använde sig av beteckningen ”macros consult” såsom namn, bolagsnamn och näringskännetecken, och således hade rätt till skydd för nämnda kännetecken med stöd av 5 § i Markengesetz.

34 Enligt sökanden åtnjuter bolagsnamn för privaträttsliga juridiska personer som är under bildande (Vorgesellschaft) skydd enligt 5 § i Markengesetz, förutsatt att det framtida bolaget har upprätt i förhållande till tredje man och att den kommersiella verksamhet som således har bedrivits gör att det föreligger en presumtion om en varaktig ekonomisk verksamhet. Skyddet för namnet och bolagsnamnet omfattar dessutom de olika delar som dessa namn består av, när dessa delar har särskiljningsförmåga. För att det ska stå klart att ett näringskännetecken har börjat användas räcker det med aktiveringen av en telefonanslutning, en inskrivning i handelsregistret eller med användning av näringskännetecknet i skriftväxling med en nationell varumärkesmyndighet i syfte att låta registrera ett varumärke. För att skydd för beteckningen ska uppstå enligt 5 § i Markengesetz krävs det inte att företaget redan har varit i kontakt med alla andra operatörer eller hela kundkretsen.

35 Sökanden har till stöd för sin argumentering nämnt en artikel från doktrinen (Ingerl, R. och Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar*, 3:e upplagen, C.H. Beck, München, 2010) samt fjorton domar från Bundesgerichtshof (federala domstolen).

36 Till styrkande av att sökandebolaget börjat använda sitt kännetecken innan ansökan om registrering av varumärket makro ingavs, det vill säga den 23 mars 1998, har bolaget åberopat sin ansökan om inskrivning i handelsregistret av den 19 februari 1998, inskrivningen av bolaget i nämnda register den 5 mars 1998 och användningen av bolagets kännetecken under skriftväxlingen med Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesmyndigheten). Ett mottagningsbevis som upprättats av Deutsches Patent- und Markenamt visar att sökanden har inkommit med en ansökan till denna myndighet om registrering av varumärket macros consult den 14 mars 1998. Dessa omständigheter har enligt sökanden bedömts på ett felaktigt sätt av annulleringsenheten, liksom av överklagandenämnden i det angripna beslutet.

37 Sökanden har också bestritt överklagandenämndens bedömning i punkt 26 i det angripna beslutet att ansökan om registrering av bolagsnamnet macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie inte utgör någon relevant bevisning i samband med en ansökan om ogiltighetsförklaring. Om det antas att överklagandenämnden menade att ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på delar av bolagsnamnet och inte på själva bolagsnamnet som sådant, har sökanden gjort gällande att orden ”macros” och ”macros consult” utgör beståndsdelar i bolagets kännetecken vilka har särskiljningsförmåga och att de i den egenskapen åtnjuter skydd i sig, även vid separat användning, enligt 5 § i Markengesetz.

38 Sökandebolaget har tillagt att det bedriver verksamhet under det aktuella kännetecknet sedan åtminstone den tidpunkt då den ansökan om inskrivning i handelsregistret som nämns ovan i punkt 36 ingavs. År 2006 uppgick bolagets omsättning till 1,7 miljoner euro. Bolaget har till harmoniseringsbyrån ingett sina årsbokslut för åren 2005 och 2006, liksom handlingar för åren 2005, 2006 och 2008 som visade att bolaget deltagit i IT-mässan Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT), till harmoniseringsbyrån. Överklagandenämnden begick således ett fel genom att bortse från att bolaget har utövat fortlöpande ekonomisk verksamhet sedan dess bildande.

39 Sökanden har slutligen invänt mot samtliga skäl för avvisning som harmoniseringsbyrån och intervenienten har anfört. Harmoniseringsbyråns argument att en eventuell äldre rättighet skulle ha upphört på grund av bristen på bevisning för att det förekommit ekonomisk verksamhet i förhållande till tredje man mellan åren 1998 och 2005, har av sökanden bemötts genom ett bifogande såsom bilaga till repliken av sökandebolagets årsbokslut för verksamhetsåren 1998–2005. Bolaget anser att denna bevisning inte kan anses ha ingetts för sent eftersom det enda som har föranlett bolaget att ge in bevisningen är de argument som harmoniseringsbyrån anfört i sin svarsskrivelse. Vidare ställer sig sökandebolaget till tribunalens förfogande för det fall rätten skulle begära ytterligare bevisning.

40 När det gäller likheten mellan de motstående kännetecknen har sökanden hänvisat till hela förfarandet vid harmoniseringsbyrån och till svarsskrivelsen från intervenienten inom ramen för det invändningsförfarande som nämns ovan i punkterna 12 och 13.

41 Harmoniseringsbyrån har anfört att ingen del av talan kan tas upp till prövning i sak och att den således ska avvisas. För det första har byrån gjort gällande att talan inte innehåller några uttryckliga grunder som åberopas mot det angripna beslutet. I stället förefaller syftet med talan att vara att få till stånd en bedömning från tribunalens sida, efter den inledande bedömningen av bakgrunden, av huruvida bolagets påståenden om att en äldre rättighet föreligger är riktiga. En talan vid tribunalen kan emellertid endast väckas för att ifrågasätta det angripna beslutets rättsenlighet.

42 För det andra har harmoniseringsbyrån bestritt att sökanden får göra en allmän hänvisning till det invändningsförfarande som nämns ovan i punkterna 12 och 13, till styrkande av att det föreligger en risk för att allmänheten förväxlar de äldre rättigheter som åberopas av sökanden med varumärket makro. Dessutom anser harmoniseringsbyrån att eftersom överklagandenämnden inte har gjort någon bedömning av risken för förväxling mellan den påstådda äldre rättigheten och varumärket makro, ankommer det inte på tribunalen att för första gången göra en sådan undersökning.

43 För det tredje har harmoniseringsbyrån gjort gällande att utdraget ur handelsregistret som utgör bilaga A 4 till ansökan är daterat den 21 december 2010, det vill säga efter antagandet av det angripna beslutet. Sålunda utgör bilagan en ny omständighet och får därför inte åberopas som bevisning. Likaså har harmoniseringsbyrån bestritt att de avgöranden från tyska domstolar som nämns ovan i punkt 35 kan beaktas av tribunalen. Det rör sig nämligen om faktiska omständigheter som sökanden borde ha åberopat under det administrativa förfarandet, eftersom bevisningen för att det finns en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 53 i förordning nr 207/2009 betraktas som en sakfråga, som ska styrkas av den part som åberopar den, i enlighet med regel 37 b iii i förordning nr 2868/95. Slutligen har harmoniseringsbyrån anfört att de faktiska omständigheter som sökanden har åberopat i bilaga till repliken (se punkt 39) är att betrakta som nya omständigheter, och därför inte kan tas upp till sakprövning.

44 I sak har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det framgår av rättspraxis att det är den part som åberopar en äldre rättighet som åtnjuter skydd i en nationell rättsordning som har bevisbördan för att en sådan rättighet föreligger, och att bevisningen måste inges under det administrativa förfarandet. Eftersom sökanden inte hade inkommit med någon sådan bevisning, var det enligt harmoniseringsbyrån rätt av överklagandenämnden att avslå ansökan om ogiltighetsförklaring.

45 Harmoniseringsbyrån har, i likhet med intervenienten, gjort gällande att det inte räcker med att en ansökan om registrering av ett nationellt varumärke – vilket utgör den enda faktiska omständighet som sökanden har åberopat förutom inskrivningen i bolagsregistret – för att ett kännetecken ska anses ha börjat användas i den mening som avses i 5 § i Markengesetz.

46 Dessutom har sökanden avbrutit ansökningsförfarandet och de första handlingar som styrker en faktisk verksamhet hos sökanden är från år 2005. Det betyder enligt harmoniseringsbyrån att även om det antas att sökanden år 1998 hade förvärvat en rätt till den aktuella beteckningen med stöd av 5 § i Markengesetz, så har avbrottet på sex år lett till att varje sådan eventuell rättighet gått förlorad. I vart fall har en ny rätt till kännetecknet, för det fall det antas att en sådan har förvärvats år 2005, inte någon företrädesrätt i förhållande till ansökan om registrering av varumärket makro.

47 Dessutom utgör inskrivningen av sökanden i handelsregistret inte någon användning i näringsverksamhet i den mening som avses i 5 § i Markengesetz.

48 Harmoniseringsbyrån har vidare gjort gällande att sökanden inte har åberopat 15 § i Markengesetz, som är den enda bestämmelsen som gör det möjligt att förbjuda användningen av ett kännetecken som någon har erhållit rätt att använda med stöd av 5 § i samma lag.

49 Intervenienten har gjort gällande att sökanden i sin ansökan inte tillräckligt noga har angett vilka bestämmelser som överklagandenämnden påstås ha åsidosatt genom det angripna beslutet. Således uppfyller ansökan inte de krav som uppställs i artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler.

50 Intervenienten anser vidare att de omständigheter som sökanden har åberopat för första gången i repliken, det vill säga de tre domarna från Bundesgerichtshof och årsboksluten för verksamhetsåren 1998–2005, inte kan beaktas vid sakprövningen.

51 I sak har intervenienten för det första gjort gällande att sökanden inte har visat att dess bolagsnamn var skyddat enligt tysk varumärkesrätt. Intervenienten har hävdat att det enligt regel 19.2 i förordning nr 2868/95 ankommer på en part vid harmoniseringsbyrån som önskar göra gällande en äldre rättighet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 att inkomma med bevisning för att det föreligger en sådan rättighet. Enligt intervenienten har sökanden emellertid inte visat att dess förkortade bolagsnamn macros consult åtnjöt skydd såsom näringskännetecken.

52 För det andra har intervenienten anfört att om sökanden åberopar ny bevisning som styrker att sökandens bolagsnamn eller kännetecknet macros hade använts i näringsverksamhet före ansökan om registrering av varumärket makro, ska tribunalen avvisa denna bevisning på grund av att den ingetts för sent. Denna bevisning har nämligen inte åberopats vid harmoniseringsbyrån. Vidare anser intervenienten att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att bevisningen avseende verksamhetsåren 2006 och 2008 inte kunde styrka att det förelåg en äldre rättighet med företrädesrätt, eftersom dessa uppgifter avsåg händelser som ägt rum mer än tio år efter ansökan om registrering av varumärket makro.

53 För det tredje har intervenienten gjort gällande att förutom att det saknas bevisning för att det skulle föreligga någon rättighet som är äldre än ansökan om registrering av varumärket makro, är inte kravet på att ett icke-registrerat kännetecken ska ha använts i mer än bara lokal omfattning uppfyllt. Intervenienten har också bestritt att det föreligger risk för att den påstådda äldre rättighet som har åberopats av sökanden förväxlas med varumärket makro.

Tribunalens bedömning

Innebörden av de villkor som uppställs i artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009

54 Enligt artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning, innebär den omständigheten att ett annat kännetecken än ett varumärke föreligger att ett gemenskapsvarumärke kan ogiltigförklaras om kännetecknet uppfyller följande fyra kumulativa villkor samtidigt: i) kännetecknet ska användas i näringsverksamhet, ii) det ska användas i mer än bara lokal omfattning, iii) rätten till kännetecknet ska ha förvärvats enligt rätten i den medlemsstat där detta kännetecken användes innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke gavs in, och iv) rätten till kännetecknet ska slutligen ge innehavaren möjlighet att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Genom dessa fyra villkor begränsas det antal andra kännetecken än varumärken som kan åberopas mot ett gemenskapsvarumärkes giltighet inom hela unionen i enlighet med artikel 1.2 i förordning nr 207/2009. Eftersom villkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 är kumulativa, är det tillräckligt att ett av dem inte är uppfyllt för att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska avslås (förstainstansrättens dom av den 24 mars 2009 i de förenade målen T-318/06-T-321/06, Moreira da Fonseca mot harmoniseringsbyrån - General Óptica (GENERAL OPTICA), REG 2009, s. II-649, punkterna 32 och 47).

55 De två första villkoren – det vill säga villkoren avseende användningen och omfattningen av det åberopade kännetecknet, varvid kännetecknet ska ha använts i mer än bara lokal omfattning – följer av lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten. I förordning nr 207/2009 föreskrivs således enhetliga normer beträffande användningen av kännetecken och deras omfattning, vilka är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning (domen i det ovan i punkt 54 nämnda målet GENERAL OPTICA, punkt 33).

56 Det framgår däremot av uttrycket ”om och i den mån det finns … tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken” att de två andra villkor som därefter anges i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 utgör villkor som föreskrivs i förordningen, men som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier som föreskrivs i den rätt som gäller för det åberopade

kännetecknet. Hänvisningen till den lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet är motiverad av införandet i förordning nr 207/2009 av en möjlighet att åberopa kännetecken som står utanför gemenskapsvarumärkessystemet mot ett gemenskapsvarumärke. Det är således endast med stöd av den lagstiftning som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än gemenskapsvarumärket och om kännetecknet kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke (domen i det ovan i punkt 54 nämnda målet GENERAL OPTICA, punkt 34).

Reglerna om bevisbörda och åberopande av bevisning till styrkande av en äldre nationell rättighet

57 Det framgår av lydelsen i artikel 53.2 i förordning nr 207/2009, som anger i vilka situationer en äldre rättighet kan ligga till grund för ett förbud mot att använda ett gemenskapsvarumärke, att denna bestämmelse klart skiljer mellan två olika situationer. Dessa två situationer avgränsas beroende på om det är unionslagstiftningen ”eller” nationell lagstiftning som skyddar den äldre rättigheten (domstolens dom av den 5 juli 2011 i mål C-263/09 P, Edwin mot harmoniseringsbyrån, REU 2011, s. I-5853, punkt 48).

58 Förordning nr 2868/95 definierar det processuella regelverk som gäller då en ansökan ges in enligt artikel 53.2 i förordning nr 207/2009 på grundval av en äldre rättighet som skyddas i nationell rätt. I regel 37 i förordning nr 2868/95 föreskrivs, beträffande ett sådant fall som rätten nu har att avgöra, att det åligger sökanden att lägga fram information som visar att sökanden, under tillämplig nationell lag, är berättigad att göra anspråk på den rättigheten (domen i det ovan i punkt 57 nämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, punkt 49).

59 Enligt regel 37 krävs det för att användningen av ett gemenskapsvarumärke ska kunna förbjudas med stöd av en äldre rättighet att sökanden till harmoniseringsbyrån ger in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda. Sökanden ska dessutom till harmoniseringsbyrån ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen (domen i det ovan i punkt 57 nämnda målet Edwin mot harmoniseringsbyrån, punkt 50).

60 Eftersom artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 uttryckligen hänvisar till artikel 8.4 i samma förordning och då den sistnämnda bestämmelsen avser äldre rättigheter som skyddas i unionslagstiftningen eller i en medlemsstats nationella lagstiftning som är tillämplig på det aktuella kännetecknet, är de bevisregler som nämns i punkterna 57–59 också tillämpliga när en nationell rätt åberopas på grundval av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009. Regel 37 b ii i förordning nr 2868/95 innehåller nämligen liknande bestämmelser beträffande bevisningen för att det föreligger en äldre rättighet för det fall då en ansökan inges med stöd av artikel 53.1 i förordning nr 207/2009.

61 Dessutom har tribunalen inte i enlighet med artikel 65 i förordning nr 207/2009 möjlighet att göra en ny prövning av fakta mot bakgrund av bevisning som ingetts för första gången vid tribunalen. Det framgår nämligen av fast rättspraxis att syftet med en talan vid tribunalen är att få till stånd en prövning av lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i denna bestämmelse, och att lagenligheten ska bedömas mot bakgrund av de uppgifter som fanns tillgängliga för överklagandenämnderna vid den tidpunkt då besluten antogs (se domstolens beslut av den 13 september 2011 i mål C-546/10 P, Wilfer mot harmoniseringsbyrån, ej publicerat i rättsfallssamlingen, punkt 41, och där angiven rättspraxis).

62 Av det ovan anförda framgår att frågan huruvida det finns någon sådan nationell rättighet som den som i det förevarande fallet har åberopats av sökanden utgör en sakfråga. Det ankommer således på en part som gör gällande att det föreligger en rättighet som uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 att vid harmoniseringsbyrån styrka inte bara att en sådan rättighet följer av nationell lagstiftning, utan också själva innehållet i lagstiftningen.

63 Harmoniseringsbyråns ordförande gjorde således en korrekt tolkning av reglerna om bevisbördan genom angivandet i riktlinjerna angående förfarandena vid harmoniseringsbyrån (del C, kapitel 4, punkt 5.4), som antogs genom beslut av den 28 oktober 1996, att medlemsstaternas nationella lagstiftning som är tillämplig enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 ska betraktas som en sakfråga, och att ordföranden inte har möjlighet att ex officio och med precision fastställa vilken lagstiftning som gäller i medlemsstaterna beträffande sådana rättigheter som omfattas av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.

64 I enlighet med de vanliga reglerna om styrkande av faktiska omständigheter vid unionsdomstolen i mål om gemenskapsvarumärken mellan parterna (*inter partes*) (se artikel 76 i förordning nr 207/2009), ska det erinras om att unionsdomstolen inte kan klandra överklagandenämnden för att inte ha beaktat faktiska omständigheter som parterna inte har åberopat i rätt tid vid nämnden.

65 Det innebär att tribunalen i det aktuella fallet inte kan göra en egen bedömning av huruvida sökanden får åberopa ett kännetecken som är skyddat enligt 5 § i Markengesetz. Tribunalen kan nämligen inte ersätta den tolkning av tysk rätt som överklagandenämnden gjort med sin egen tolkning. Tribunalen kan inom ramen för sin prövning endast undersöka om överklagandenämnden, när den fastställde den tyska rättens innehåll och drog slutsatsen att sökanden inte hade styrkt att det förelåg en äldre rättighet som skyddas i tysk rätt, gjorde en riktig bedömning av den bevisning som hade ingetts till nämnden innan det angripna beslutet antogs.

66 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som tribunalen kommer att pröva sökandens argument som anförts till bestridande av det angripna beslutets lagenlighet

Det angripna beslutets lagenlighet

67 I det angripna beslutet kom överklagandenämnden i huvudsak fram till att sökanden inte hade visat att villkoren i 5 § i Markengesetz för att kunna åberopa en rätt till skydd för kännetecknet macros consult GmbH var uppfyllda, eftersom det inte getts in någon bevisning för att kännetecknet i fråga hade använts i näringsverksamhet innan ansökan om registrering av varumärket makro gjordes (det angripna beslutet, punkterna 21–28).

68 Överklagandenämnden kom dessutom fram till att den av sökanden ingivna bevisning som avser händelser som ägt rum efter det att ansökan om registrering av varumärket makro gjordes (punkt 27 i det angripna beslutet) saknar verkan och därför ska lämnas utan avseende. Sökanden har gett in en del av denna bevisning som bilaga till ansökan och har bifogat ny bevisning till repliken, bevisning som också den rör händelser som ägt rum efter det att ansökan om registrering av varumärket makro gjordes.

69 Således är det lämpligt att tribunalen först undersöker huruvida sökanden har fog för sin kritik av att överklagandenämnden vägrat att beakta händelser som ägt rum efter det att ansökan om registrering av varumärket makro gjordes, och vilka åberopades vid överklagandenämnden. Tribunalen kommer därefter att pröva den bedömning som överklagandenämnden gjorde av huruvida sökanden hade styrkt att det förelåg en sådan äldre rättighet.

– Den bevisning som avser händelser som ägt rum efter det att ansökan om registrering av varumärket makro gjordes

70 Det framgår av själva lydelsen i artikel 53.1 och 53.2 i förordning nr 207/2009 att ansökningar om ogiltighetsförklaringar som baseras på dessa bestämmelser är beroende av att det finns en äldre rättighet. En sådan äldre rättighet definieras för övrigt i artikel 8.4 i samma förordning – till vilken det hänvisas i artikel 53.1 c – som att den rätt som ligger till grund för en ansökan om ogiltighetsförklaring ska ha förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i

förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för registreringsansökan (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 54 nämnda målet GENERAL OPTICA, punkt 32).

71 Ansökan om registrering av varumärket makro ingavs den 23 mars 1998 (se ovan punkt 5). Sökandebolaget behöver således visa att det förvärvat de rättigheter som det har åberopat före nämnda datum. Således var det riktigt av överklagandenämnden att lämna utan avseende all den bevisning som hade ingetts av sökanden och som avsåg händelser under åren 2006–2008 (se punkt 27 i det angripna beslutet).

– Överklagandenämndens konstaterande att sökanden inte har styrkt att det föreligger någon sådan äldre rättighet som kan ligga till grund för en ansökan om ogiltighetsförklaring

72 Tribunalen erinrar om att det ankommer på den part som inkommer med en ansökan om ogiltighetsförklaring som är baserad på ett kännetecken som är skyddat i nationell lagstiftning att vid harmoniseringsbyrån visa, för det första, vilka villkor som uppställs i nationell lag för att en skyddad rättighet ska uppstå och, för det andra, att dessa villkor är uppfyllda (se punkterna 57–60). Vidare kan tribunalen vid prövningen av huruvida överklagandenämndens beslut är lagenligt endast beakta de uppgifter som fanns tillgängliga för överklagandenämnden när den antog sitt beslut (se ovan punkt 61).

73 Det ankommer således på tribunalen att för det första pröva huruvida sökanden har fog för påståendet att överklagandenämnden missuppfattade innehållet i tysk rätt.

74 Det kan genast konstateras att samtliga parter i målet är ense om att det är ett villkor enligt 5 § i Markengesetz att kännetecknet i fråga har använts i näringsverksamhet för att det ska uppstå ett skydd för näringskännetecknet. Detta villkor framgår av själva lydelsen i bestämmelsen (se ovan punkt 4). Däremot har parterna skilda uppfattningar om hur detta villkor ska tolkas.

75 Av angivna skäl (se ovan punkterna 57–64) gjorde harmoniseringsbyrån en riktig bedömning när den slog fast att de villkor som uppställs i de nationella rättssystemen för erkännandet av rättigheter som är skyddade i den nationella rättsordningen, från gemenskapsrättslig synpunkt utgör sakfrågor, vilka det ankommer på parterna att styrka vid överklagandenämnden.

76 Tribunalen ska således bifalla harmoniseringsbyråns och intervenientens avvisningsyrkande med åberopande av att sökanden inte för första gången vid tribunalen får åberopa den tolkning av 5 § i Markengesetz som har gjorts av Bundesgerichtshof i ett flertal avgöranden och i tysk doktrin. Det framgår nämligen, vilket sökanden bekräftade under förhandlingen, att sökanden inte ingav denna bevisning under det administrativa förfarandet, utan att sökanden för första gången hänvisade till bevisningen vid tribunalen, då sökanden för övrigt endast åberopade delar av den. Tribunalen kan således inte beakta denna bevisning vid prövningen av det angripna beslutets lagenlighet.

77 Tribunalen konstaterar dessutom att sökandebolaget inte har uppgett sig ha inkommit till överklagandenämnden med bevisning beträffande innebörden av tysk rätt som överklagandenämnden tolkat på fel sätt. Således saknar sökanden grund för att kritisera överklagandenämndens analyser av tysk rätt i det angripna beslutet.

78 För det andra ska tribunalen undersöka huruvida sökanden har visat att överklagandenämnden har gjort en oriktig bedömning vid tillämpningen av tysk rätt, såsom överklagandenämnden har tolkat tysk rätt i det angripna beslutet.

79 Det framgår att de enda omständigheter som sökanden åberopade vid överklagandenämnden och som föregick ansökan om registrering av varumärket makro utgörs av handlingar som avser dels inskrivningen av sökanden i det tyska handelsregistret (bilaga A 3 till ansökan), dels en ansökan om registrering av det nationella ordmärket macros som ingetts till Deutsches Patent- und Markenamt (bilaga A6 till ansökan).

80 De handlingar som sökanden ingav som bilagor till repliken, det vill säga bolagets årsboksslut för verksamhetsåren 1998–2005, ska däremot avvisas som otillåten bevisning. Såsom harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande, fanns de nämligen inte med i överklagandenämndens akt.

81 När det gäller för det första inskrivningen av sökandebolaget i registret, framhöll överklagandenämnden att det bolagsnamn under vilket sökanden registrerades, det vill säga macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, inte är identiskt med bolagsnamnet macros consult GmbH som sökanden anser sig ha rätt till skydd för.

82 Det ska härvid konstateras att sökanden inte har ingett någon bevisning till överklagandenämnden som styrker att det följer av tysk rätt att det bolagsnamn för vilket skydd åberopas med stöd av 5 § i Markengesetz (det vill i det aktuella fallet säga macros consult GmbH) får skilja sig från det namn som figurerar i den bevisning som ingetts till stöd för att det föreligger ett sådant skydd (det vill i det aktuella fallet säga registreringen av sökandebolaget under namnet macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie). Således kan sökanden inte för första gången vid tribunalen bestrida den tolkning av tysk rätt som överklagandenämnden har gjort. I vart fall konstaterar tribunalen att även om sökandens resonemang skulle godtas om att registreringen av bolagsnamnet macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie i handelsregistret borde ha beaktats av överklagandenämnden, räcker det att konstatera att en sådan registrering, även om den gav sökanden möjlighet att använda sig av namnet macros consult GmbH i näringsverksamhet, inte i sig räcker för att styrka att användningen av namnet varit varaktig.

83 När det gäller för det andra den ansökan om registrering av ordmärket macros som ingetts till Deutsches Patent- und Markenamt, visar denna att en skriftväxling har ägt rum mellan denna offentliga förvaltning och sökanden. Sökanden agerade därvid under namnet macros consult GmbH.

84 Det ska inledningsvis erinras om att det aktuella målet – där en talan väckts om ogiltigförklaring med åberopande av skyddet för bolagsnamnet macros consult GmbH i tysk rätt – inte handlar om huruvida varumärket macros, för vilket en registreringsansökan ingavs till Deutsches Patent- und Markenamt, åtnjöt skydd. Målet rör endast huruvida sökanden med ingivandet av en registreringsansökan för nämnda varumärke kan visa att bolagsnamnet macros consult GmbH har använts i näringsverksamhet.

85 Tribunalen finner emellertid att överklagandenämnden inte – vid tillämpningen av tysk rätt enligt den innebörd som överklagandenämnden gett den – gjorde sig skyldig till någon oriktig bedömning när den fann att en ansökan i sig om registrering av ett ordmärke som ingetts till Deutsches Patent- und Markenamt inte styrker att bolagsnamnet macros consult GmbH har använts i näringsverksamhet.

86 Såsom överklagandenämnden påpekade i punkt 25 i det angripna beslutet varken förutsätter eller kräver en registreringsansökan nämligen att varumärket används, och det är utrett att sökanden inte har fullföljt registreringsförfarandet. Då överklagandenämnden ansåg att kravet på användning i näringsverksamhet i 5 § i Markengesetz måste uppfattas som att det krävs att användningen har en viss genomslagskraft och är tillräckligt vanligt förekommande (punkterna 23 och 25 i det angripna beslutet), hade den fog för att därav sluta sig till att det inte räckte med en enda isolerad skriftväxling för att det skulle kunna anses vara fråga om en vanligt förekommande användning av sökandens bolagsnamn i näringsverksamhet.

87 Sökanden har inte inkommit med någon motbevisning som kan beaktas av tribunalen. Härav följer att sökanden inte har styrkt att det var fel av överklagandenämnden att slå fast att sökanden inte hade visat att det förelåg någon äldre rättighet som kan ligga till grund för en ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009.

88 Följaktligen godtar tribunalen inte den enda grund som sökanden har åberopat, varför talan ska ogillas. Därmed saknas skäl att pröva övriga invändningar om rättegångshinder som framställts av harmoniseringsbyrån och intervenienten (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 26 februari 2002 i mål C-23/00 P, rådet mot Boehringer, REG 2002, s. I-1873, punkt 52).

Rättegångskostnader

89 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie ska ersätta rättegångskostnaderna.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 7 maj 2013.

Underskrifter