Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Neunte Kammer)

18. November 2015*

„Gemeinschaftsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Gemeinschaftswortmarke VIGOR — Ältere Gemeinschafts- und internationale Bildmarken VIGAR — Zulässigkeit von auf CD-ROM vorgelegten Nachweisen der Benutzung — Berücksichtigung von zusätzlichen, nicht fristgerecht vorgelegten Beweisen — Ernsthafte Benutzung der älteren Marken — Art. 15 und 57 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Form, die von der Marke nur in Bestandteilen abweicht, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen“

In der Rechtssache T-361/13

Menelaus BV mit Sitz in Amsterdam (Niederlande), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. von Mühlendahl und H. Hartwig,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter,

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

Vicente Garcia Mahiques und **Felipe Garcia Mahiques**, wohnhaft in Jesus Pobre (Spanien), Prozessbevollmächtigter: E. Pérez Crespo,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 23. April 2013 (Sache R 88/2012-2) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Vicente Garcia Mahiques und Felipe Garcia Mahiques auf der einen und der Menelaus BV auf der anderen Seite

erlässt

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten G. Berardis sowie der Richter O. Czúcz (Berichterstatter) und A. Popescu,

Kanzler: J. Weychert, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 9. Juli 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 25. Oktober 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des HABM,

aufgrund der am 8. November 2013 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelfer,

aufgrund der schriftlichen Fragen des Gerichts an die Parteien und der am 10. und 11. Dezember 2014 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Antworten auf diese Fragen,

auf die mündliche Verhandlung vom 21. Januar 2015

folgendes

Urteil[1] *[nicht wiedergegeben]*

Anträge der Parteien

12 Die Klägerin beantragt im Wesentlichen,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Beschwerde der Streithelfer gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zurückzuweisen;

— dem HABM und den Streithelfern die Kosten einschließlich der ihr im Verfahren vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerlegen.

13 Das HABM und die Streithelfer beantragen im Wesentlichen,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung *[nicht wiedergegeben]*

Zum ersten Klagegrund, mit dem im Wesentlichen eine Verletzung der Verfahrensregeln hinsichtlich der Vorlage des Nachweises der Benutzung gerügt wird

16 Die Klägerin bringt im Wesentlichen vor, dass die Verwendung der beiden CD-ROMs zur Vorlage von Nachweisen vor der Nichtigkeitsabteilung und einer zusätzlichen CD-ROM vor der Beschwerdekammer nicht mit Regel 22 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1), in geänderter Fassung, in Verbindung mit den Regeln 79 und 79a dieser Verordnung vereinbar sei. Es handle sich daher – so wie es zuvor eine andere Beschwerdekammer des HABM in einer anderen Sache gesehen habe – um unzulässige Beweismittel.

17 Das HABM macht, unterstützt durch die Streithelfer, im Wesentlichen geltend, dass zum einen die Modalitäten und Mittel des Nachweises der ernsthaften Benutzung einer Marke nicht beschränkt seien und dass zum anderen die fraglichen Verfahrensregeln eine solche Vorlage nicht ausschlössen.

1 — Es werden nur die Randnummern des Urteils wiedergegeben, deren Veröffentlichung das Gericht für zweckdienlich erachtet.

18 In dieser Hinsicht geht aus dem zehnten Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 207/2009 hervor, dass der Gesetzgeber den Schutz einer älteren Marke nur insoweit für gerechtfertigt hält, als diese tatsächlich benutzt wurde. Im Einklang mit diesem Erwägungsgrund sieht Art. 57 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung vor, dass der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke den Nachweis verlangen kann, dass die ältere Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit sowie gegebenenfalls innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in dem Gebiet, für das sie geschützt ist, ernsthaft benutzt wurde.

19 Aus den Rn. 6 und 20 der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Streithelfer der Nichtigkeitsabteilung auf Verlangen der Klägerin um Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken zwei CD-ROMs vorgelegt haben, die insbesondere Fotografien, Rechnungen, Kataloge und Ausdrucke von Internetseiten enthielten. Da die Nichtigkeitsabteilung jedoch der Auffassung war, dass die ernsthafte Benutzung kumulativ für beide der in Art. 57 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bezeichneten Zeiträume, d. h. hier für den Zeitraum vom 12. Dezember 2000 bis einschließlich 11. Dezember 2005 (fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, im Folgenden: erster Zeitraum) sowie den vom 23. Dezember 2005 bis einschließlich 22. Dezember 2010 (fünf Jahre vor der Einreichung des Antrags auf Nichtigerklärung, im Folgenden: zweiter Zeitraum), nachgewiesen werden müsse und dass kein Nachweis über den ersten Zeitraum vorgelegt worden sei, so dass der Antrag auf Nichtigerklärung zurückzuweisen sei, legten die Streithelfer im Rahmen des Beschwerdeverfahrens vor der Beschwerdekammer eine weitere CD-ROM vor, die neben anderen Unterlagen mehrere Rechnungen betreffend die Jahre 2001 bis 2010 enthielt, wie in Rn. 40 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt wird.

20 Die Beschwerdekammer hat sämtliche vorgelegten Beweismittel berücksichtigt. Wie in Rn. 22 der angefochtenen Entscheidung angegeben wird, hat die Beschwerdekammer das Vorbringen der Klägerin zurückgewiesen, mit dem diese beanstandet hatte, dass die Nachweise auf einer CD-ROM vorgelegt worden seien, weil dies ihre Überprüfung extrem erschwert habe, und im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass dieses Vorbringen nicht ausreiche, um dem Inhalt dieser CD-ROM den Beweiswert zu nehmen.

21 Hierzu ist zunächst festzustellen, dass das HABM in Beantwortung einer schriftlichen Frage des Gerichts und in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, dass es in Ansehung dieses Klagegrundes die in der Klagebeantwortung erwähnte Unzulässigkeitsrüge, wonach die Klägerin die mangelnde Eignung einer Vorlage von Nachweisen mittels einer CD-ROM nicht erstmals vor dem Gericht geltend machen könne, nicht aufrechterhalte.

22 Das Gericht stellt jedenfalls klar, dass der Klagegrund zulässig ist. Da die Beschwerdekammer die betreffenden Verfahrensregeln nämlich in der Weise anwandte, dass sie sich auf die Prüfung der auf CD-ROM vorgelegten Beweismittel einließ, ist diese Frage Gegenstand der vor ihr ausgetragenen Streitigkeit. Die Klägerin kann somit diesen Klagegrund erstmals vor dem Gericht geltend machen, da dessen Prüfung Art. 135 Abs. 4 der Verfahrensordnung des Gerichts vom 2. Mai 1991 nicht zuwiderläuft, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern können.

23 In materieller Hinsicht bestimmt Regel 22 der Verordnung Nr. 2868/95 – die nach Regel 40 Abs. 6 dieser Verordnung in Nichtigkeitsverfahren gilt – in ihrem Abs. 4, dass „[d]ie Beweismittel … gemäß den Regeln 79 und 79a einzureichen [sind] und … sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die … schriftlichen Erklärungen [beschränken]“.

24 Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass die Liste der dort aufgeführten Beweismittel (Verpackungen, Kataloge, Rechnungen etc.) nicht erschöpfend ist, sieht sie doch vor, dass die Beweismittel „sich grundsätzlich [auf die Liste der angegebenen Beispiele] beschränken“.

25 Im Übrigen bestätigt die Rechtsprechung, dass die Modalitäten und Mittel des Nachweises der ernsthaften Benutzung einer Marke nicht eingeschränkt sind (Urteil vom 15. September 2011, centrotherm Clean Solutions/HABM – Centrotherm Systemtechnik [CENTROTHERM], T-427/09, Slg, EU:T:2011:480, Rn. 46). Aus diesem Urteil geht hervor, dass das Gericht auf das Vorbringen der Klägerin in jener Rechtssache zur Schwierigkeit, angesichts der Eigenheit des Marktes und der angesprochenen gewerblichen Abnehmer typische Beweismittel wie etwa Fotografien oder Werbematerialien zusammenzutragen, im Wesentlichen darauf hinweisen wollte, dass die Mittel zum Nachweis der Benutzung einer Marke vielfältig sind.

26 Über den Kontext dieser letztgenannten Rechtssache hinaus ist jedenfalls klar, dass Beweismittel wie Audio- oder Videomaterial – etwa im Radio oder Fernsehen geschaltete Werbeanzeigen – nicht ausgeschlossen sind. Nun sind diese üblicherweise auf einem elektronischen Datenträger wie einer CD-ROM oder einem USB-Stick verfügbar und können nicht auf Unterlagen aus Papier oder in einer digitalisierten Datei eines solchen Dokuments vorgelegt werden.

27 Anderes gilt für die im vorliegenden Fall beanstandeten Beweismittel wie Rechnungen oder einen Katalog (siehe oben, Rn. 19), die in Papierform oder mittels einer Datei mit gescannten Dokumenten hätten vorgelegt werden können, tatsächlich aber zur Vorlage auf einer CD-ROM gespeichert wurden.

28 Auch wenn die oben in den Rn. 23 bis 26 genannten Grundsätze nicht gegen Beweismittel in Form einer CD-ROM sprechen, betrifft die aufgeworfene Frage vor allem die Modalitäten der Übermittlung von Beweismitteln an das HABM.

29 Jedenfalls stehen entgegen dem Vorbringen der Klägerin die Bestimmungen der Verordnung Nr. 2868/95, die speziell Übermittlungen an das HABM betreffen und auf die sich die Klägerin beruft, der Übermittlung von Beweismitteln auf CD-ROM nicht entgegen.

30 Hierzu ergibt sich aus der oben in Rn. 23 angeführten Regel 22 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2868/95, dass die Beweismittel gemäß den Regeln 79 und 79a dieser Verordnung einzureichen sind.

31 Regel 79 der Verordnung Nr. 2868/95 bestimmt:

„Anmeldungen einer Gemeinschaftsmarke sowie alle anderen in der Verordnung vorgesehenen Anträge und Mitteilungen sind dem [HABM] wie folgt zu übermitteln:

a) durch Einreichung des unterzeichneten Originalschriftstücks beim [HABM] beispielsweise per Post, durch eigenhändige Übergabe oder auf andere Weise;

b) durch Einsendung eines Schriftstücks per Fernkopierer gemäß Regel 80;

…

d) durch Übertragung des Inhalts auf elektronischem Wege gemäß Regel 82.“

32 Wie das HABM zutreffend ausführt, fällt der vorliegende Sachverhalt weder unter Regel 79 Buchst. b der Verordnung Nr. 2868/95 über die Einsendungen per Fernkopierer noch unter Regel 79 Buchst. d dieser Verordnung über die Übermittlungen auf elektronischem Wege, da die fraglichen CD-ROMs als Anlage zu einem unterzeichneten, per Post versandten Dokument übermittelt wurden. Diese Fallgestaltung wird nämlich von Regel 79 Buchst. a der Verordnung Nr. 2868/95 erfasst, der allerdings keine Beschränkung vorsieht, auf welcher Art von Träger die als Anlage zu solchen Übermittlungen vorgelegten Beweismittel gespeichert werden können.

33 Dem steht Regel 79a der Verordnung Nr. 2868/95 nicht entgegen, die hinsichtlich der in deren Regel 79 Buchst. a angesprochenen Anlagen zu schriftlichen Übermittlungen Folgendes bestimmt: „Legt eine Partei ein Schriftstück oder ein Beweismittel gemäß Regel 79 Buchstabe a in einem Verfahren mit mehreren Beteiligten vor, so sind das Schriftstück oder Beweismittel und alle etwaigen Anlagen des Schriftstücks in so vielen Exemplaren vorzulegen, wie es Verfahrensbeteiligte gibt.“ Die Einhaltung von Regel 79a dieser Verordnung war im vorliegenden Fall aber dadurch gewährleistet, dass auf Ersuchen des HABM zwei Exemplare der fraglichen CD-ROM vorgelegt wurden, von denen eines der Klägerin übermittelt wurde.

34 Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die Vorlage von Beweisen auf einer CD-ROM mit mehreren elektronischen Dateien die Analyse der solcherart vorgelegten Beweismittel gegenüber einer Unterlage aus Papier oder einer einfachen Datei mit einer gescannten Version von Dokumenten – die deren identische Reproduktion ohne Weiteres durch Ausdrucken ermöglicht – erschweren kann.

35 Insoweit obliegt es den Parteien, die die Benutzungsnachweise auf CD-ROM vorlegen, sich zu vergewissern, dass deren Lesbarkeit nicht ihren Beweiswert beeinträchtigt.

36 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin aber keinerlei Beeinträchtigung ihrer Verteidigungsrechte geltend gemacht, die durch die Art und Weise der Übermittlung der fraglichen Beweise hätte hervorgerufen werden können. Im Übrigen steht, wie die Beschwerdekammer richtig erkannt hat (siehe oben, Rn. 20), der Beweiswert des Inhalts der CD-ROM nicht in Frage, da die darauf befindlichen digitalisierten, in elektronischen Dateien gespeicherten Dokumente identifizierbar und lesbar sind.

37 Was schließlich das auf die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 26. Oktober 2012 (Sache R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA/Aldo GmbH & Co. KG [GOURMET]) gestützte Vorbringen der Klägerin betrifft, in der der auf einer CD-ROM vorgelegte Benutzungsnachweis als den anwendbaren Bestimmungen entgegenstehend im Wesentlichen mit der Begründung zurückgewiesen wurde, es handle sich um eine durch diese Bestimmungen nicht vorgesehene Übermittlungsform, ist darauf hinzuweisen, dass das Gericht durch die Entscheidungspraxis des HABM nicht gebunden ist.

38 Darüber hinaus bestätigt die Rechtsprechung, dass das HABM im Hinblick auf die Grundsätze der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung zwar die bereits früher ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten muss, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden (vgl. entsprechend Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM, C-51/10 P, Slg, EU:C:2011:139, Rn. 73 bis 75).

39 Die vorstehende Analyse hat ergeben, dass die Vorgehensweise der Beschwerdekammer im vorliegenden Fall mit dem anwendbaren Recht vereinbar ist, so dass sich die Klägerin nicht mit Erfolg auf eine gegenläufige Entscheidung einer anderen Beschwerdekammer berufen kann.

40 Nach alledem ist der erste Klagegrund zurückzuweisen.

[nicht wiedergegeben]

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Neunte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Menelaus BV trägt neben ihren eigenen Kosten auch die dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) sowie die Vicente Garcia Mahiques und Felipe Garcia Mahiques entstandenen Kosten.

Berardis Czúcz Popescu

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 18. November 2015.

Unterschriften